



**RITA SOFIA HORA
BERNARDO DA
ROCHA**

TRADUÇÃO DO ARTIGO: *THE EUROPEANISATION OF TRADE MARK
LAW*



**RITA SOFIA HORA
BERNARDO DA
ROCHA**

TRADUÇÃO DO ARTIGO: *THE EUROPEANISATION OF TRADE MARK LAW*

dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Mestrado em Tradução Especializada, realizada sob a orientação científica da Dra. Susan Jean Howcroft, Professora auxiliar do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro

Dedico este trabalho ao meu namorado, à sua família e ao meu irmão pelo apoio incansável.

o júri

presidente

Prof. Doutora Maria Teresa Murcho Alegre
Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro

vogais

Prof. Doutora Isabel Maria Fortuna de Oliveira
Professora Auxiliar Convidada da Universidade de Aveiro (arguente)

Prof. Doutora Susan Jean Howcroft
Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro (orientadora).

agradecimentos

Quero agradecer a todos aqueles, que de forma direta e indireta contribuíram para o meu sucesso acadêmico. Em primeiro lugar à minha Orientadora, Susan Howcroft, por toda ajuda e assistência, por todas as referências, sugestões e boa disposição, sem os quais nada disto seria possível, a ela um muito obrigado.

Quero igualmente agradecer aos professores e professoras que me seguiram ao longo do meu período académico, quer da Licenciatura, como do Mestrado, cujos conhecimentos foram de grande utilidade na redação do presente projeto, principalmente às professoras das disciplinas de TMT, Professora Maria Teresa Murcho Alegre e Professora Maria Teresa Roberto, cujos conhecimentos ao nível da tradução, a nível prático e teórico, foram de extrema utilidade neste trabalho, e à Professora de Terminologia Fernanda Maria Brasete, cujos conhecimentos de terminologia, foram de grande valia, especialmente em toda a parte terminológica associada à tradução do artigo do *Oxford Journal*.

Agradeço principalmente à Professora Maria Teresa Roberto, cujos preciosos conhecimentos e referências bibliográficas me ajudaram muitíssimo ao longo da redação deste trabalho.

Gostaria também de agradecer ao Professor Miguel Lucas Pires, cujos conhecimentos e conteúdos leccionados foram essenciais para a redação do presente trabalho, assim como para a compreensão do artigo a traduzir.

Ao meu namorado, Miguel Grave, pela sua assistência inigualável, e por todo o apoio que me deu ao longo desta longa caminhada, obrigado por todo o apoio e por tudo o que tens feito por mim. Agradeço também todo o apoio e dedicação por parte da sua família, que me apoiaram e animaram ao longo de todas as tarefas inerentes ao presente projeto.

Agradeço também ao meu irmão, por toda a sua boa disposição e apoio, desejo-lhe um futuro bastante promissor a todos os níveis.

palavras-chave

Europeização, Direitos de Propriedade Intelectual, Lei das Marcas Registradas, Comunidade Europeia, Universidade de Oxford.

resumo

O presente trabalho visa a importância da tradução do artigo: “*The Europeanisation of Trade Mark Law*” do Professor Graeme Dinwoodie da Universidade de Oxford, é de destacar que o professor é um especialista na área jurídica, mas também na área dos Direitos de Propriedade Intelectual e na Lei das Marcas Registradas.

A tradução do referido artigo é de extrema importância, uma vez que pretende harmonizar a aplicação da Lei das Marcas Registradas ao nível europeu, e que, Portugal, como membro da Comunidade Europeia, deve ter conhecimento acerca dos procedimentos nele referidos, assim como acerca das soluções encontradas para casos de inconsistência e de inconformidade dessas mesmas leis com as leis nacionais dos estados membros.

O presente trabalho irá debruçar-se sobre as referidas problemáticas, assim como sobre a tradução do referido artigo.

keywords

Europeanisation, Intellectual Property Rights, Trade Mark Law, European Community, Oxford University.

abstract

This work focuses on the relevance of the translation of the article: "The Europeanization of Trade Mark Law", by Professor Graeme Dinwoodie from Oxford University, it is important to mention that Professor Dinwoodie is an academic and a specialist in the legal field, but most importantly in Intellectual Property Rights and Trade Mark Law.

The translation of the article is extremely important, as it aims to harmonize the application of the Trade Mark Law at a European level, and since Portugal, as a member of the European Community, should have knowledge of the proceedings referred to in this article, as well as knowledge about the solutions found for inconsistencies and disparities between this law and the national laws of the member states.

This work will examine these problems as well as on the difficulties found in translating the article itself.

Índice

1. Introdução	1
1.1. Importância da seleção de corpora de referência	4
1.2. Análise do artigo “The Europeanization of Trade Mark Law”	6
1.3. Relevância da tradução do artigo	9
2. Direito nacional e direito comunitário.....	12
2.1. Direitos de propriedade intelectual	18
2.2. Análise dos artigos 1º a 8º do Código de Propriedade Intelectual	20
3. Tradução	22
3.1. Dificuldades de tradução	23
3.2. Problemas de não equivalência	25
4. Conclusão	31
Bibliografia	33
Anexos	
Anexo a- Artigo “The Europeanization of Trade Mark Law”	
Anexo b- Tradução do artigo “A Europeização da Lei de Marcas	
Anexo c-Glossário	

Introdução

1.Introdução

“If language were simply a nomenclature for a set of universal concepts, it would be easy to translate from one language to another. [...]But anyone who has attempted either of these tasks has acquired, alas, a vast amount of direct proof that languages are not nomenclatures, that the concepts...of one language may differ radically from those of another... Each language articulates or organizes the world differently. Languages do not simply name existing categories, they articulate their own.” (Culler, 1976: 21-2)

Antes de fazermos referência ao conceito de “traduzir palavras” de uma língua de partida para uma outra língua de chegada, devemos-nos debruçar sobre o significado da palavra em si e sobre o que tal significa.

Enquanto tradutores a nossa função é preocuparmo-nos em transmitir ao receptor da língua de chegada aquilo que foi dito na língua de partida. Para que tal possa acontecer precisamos de, primeiramente, decodificar as estruturas e vocábulos que transportem significados.

A primeira unidade com que nos deparamos, e também a mais pequena, é exatamente a palavra. A palavra é a unidade linguística mais pequena que é capaz de ser utilizada para transmitir significados individualmente. (Bollinger and Sears, 1968:43)

Com isto em mente, o tradutor passa então a ser um mediador, lê aquilo que foi dito por um receptor e transmite aquilo que foi dito, numa língua diferente a outro receptor, o tradutor é então um emissor e um elo de ligação entre duas ou mais línguas, e entre contextos sócio culturais.

“It is rarely possible to analyse a word, pattern, or structure into distinct components of meaning; the way in which language works is much too complex to allow that.” (Baker, 1992)

As questões ao nível do significado podem ser colocadas a partir do dialeto e do registo. Um dialeto pode ser descrito como uma unidade linguística usada no seio de uma comunidade pode ser classificado a partir dos seguintes níveis:

1. Nível geográfico- variações da mesma língua em localizações geográficas diferentes (por exemplo o português europeu e o português do Brasil);
2. Nível temporal- palavras ou estruturas frásicas utilizadas por várias faixas etárias no seio de uma comunidade e palavras utilizadas em vários períodos de tempo da evolução de uma língua;
3. Nível social- palavras e estruturas frásicas utilizadas por membros de uma determinada classe social.(Cruse, 1986)

O registo é considerado uma variante linguística que um falante dessa língua considera como sendo apropriado para cada situação específica. O registo pode variar a vários níveis, como por exemplo:

1. Campo do discurso- as escolhas do falante dessa língua ao nível linguístico irão variar de acordo com o tipo de ação que está a decorrer;
2. Teor do discurso- termo utilizado para descrever a relação entre os intervenientes do discurso. Esta é uma das maiores dificuldades com que o tradutor se depara aquando a tradução de um texto, tal deve-se ao fato de a terminologia e linguagem utilizada no texto de chegada (TC) dependerem do tipo de discurso. Caso um tradutor se depare com uma tradução de um documento legal, como no presente trabalho, o texto de chegada deverá manter o mesmo registo linguístico e significado do texto de partida (TP), a tradução do texto deverá encontrar-se também adaptada à cultura e às necessidades do público-alvo do TC. Neste caso, o tradutor poderá ter que considerar alterar o registo do discurso para se adaptar às necessidades e realidade dos leitores do TC. Normalmente a escolha do tradutor irá depender da sua percepção da finalidade do TP.
3. Modo do discurso- termo utilizado para descrever o papel desempenhado pela linguagem e pelo seu meio de transmissão (escrito ou oral). As escolhas do tradutor ao nível tradutológico irão depender disso. O tradutor deve igualmente assegurar-se de que a tradução se encontra de acordo com as expectativas do leitor/receptor to TC, a não ser que o objetivo da tradução seja transmitir ao seu público-alvo informação relativa à cultura do TP.

O processo de tradução envolve um conjunto de parâmetros socioculturais e económicos inerentes ao texto a ser traduzido. Nenhum tradutor é capaz de traduzir um texto, com sucesso, se não souber para que público-alvo o está a traduzir, nem qual a finalidade da tradução. (Vermeer, 1992).

O tradutor enquanto mediador, deve fazer escolhas. Este pode optar por uma tradução literal- traduzir aquilo que lhe está a ser dito literalmente; pode traduzir explicitando, fazendo uma tradução do que está a ser dito de forma explicativa para que o público da língua de chegada compreenda o que está a ser dito, por vezes estas explicações são necessárias em casos em que o público-alvo não possua o conhecimento necessário presente no texto de chegada, assim como a terminologia que lhe é inerente. (Baker, 1992). Nesse caso, cabe ao tradutor prestar as devidas explicações, explicitando e inserindo notas de rodapé sempre que necessário.

O tradutor pode também parafrasear, ou “tradaptar” o TP, a adaptação é uma modalidade da tradução na qual o tradutor “adapta” o texto de partida à cultura e à língua de chegada.

Um tradutor faz muito mais do que simplesmente traduzir, um tradutor analisa, interpreta e reformula o que foi dito no TP, transpondo esses mesmos significados, aspetos culturais e particularidades linguísticas para o TC.

A tarefa do tradutor também deve incluir:

- uma análise da viabilidade da tradução em termos legais, económicos e ideológicos;
- uma especificação das atividades necessárias para a conclusão do processo de tradução; -
- o tradutor deverá desempenhar uma ação tradutológica que possa resultar num TC de elevada qualidade;
- o tradutor deverá também assegurar todos os mecanismos necessários para garantir a qualidade da tradução e da revisão;

O tradutor é o especialista a nível tradutológico, e como tal deve assegurar a qualidade da tradução, permanecendo como uma entidade transparente, não sendo identificado a partir da sua tradução. Tal só ocorre em traduções de elevada qualidade. O tradutor deve abster-se de comentários ou opiniões pessoais ao longo do processo de tradução, deve limitar-se a transmitir e a adaptar, sempre que necessário, aquilo que foi dito sem marcas de carácter pessoal. (Vermeer, 1992).

Nord prevê na representação do processo de tradução atual baseado no que se chama de “looping model”. Este tipo de abordagem permite-nos tirar o texto de partida, ou de chegada, do vazio em que por vezes parece estar.

Nord enfatiza a noção de situação de tradução, assim como os vários atores que nela participam: o cliente, o autor do TP, e o leitor do TC. Esta abordagem obriga-nos a situar o tradutor num contexto sociocultural mais alargado. (Nord, 1992).

O primeiro elemento básico da competência tradutológica é a capacidade de analisar muitas situações de tradução:

- a). Identificar a tipologia do texto de partida;
- b). estabelecer uma estratégia de tradução adequada à situação;
- c). realizar a tradução;
- d). verificar a tradução.

O primeiro passo que um tradutor deve tomar perante um pedido de tradução, é a identificação do tipo de texto: De que tipo de texto se trata? Qual o tipo de linguagem?

Será a linguagem do texto restrita a um grupo específico, ou de carácter mais informal, abrangendo um maior grupo de leitores? Existe terminologia específica?

O texto é de carácter geral? Dimensão do texto? Temporalidade do texto, em que tempo foi escrito, deverá adaptar a linguagem do TC à linguagem da atualidade?

Após ter em consideração todas estas questões, e após ter definido o tipo de texto a traduzir, o tradutor deverá estabelecer uma estratégia adequada a essa mesma situação. Como referido anteriormente, cabe ao tradutor seleccionar a melhor estratégia para traduzir o texto, este pode optar por uma tradução literal, uma tradução explicativa, uma “tradaptação”, pode parafrasear, etc... O tradutor possui inúmeras possibilidades, no entanto, deve seleccionar a que melhor se adapte ao texto que tem em mãos. Por exemplo, caso o tradutor tenha que traduzir uma obra de Shakespeare para um público-alvo jovem da atualidade, a melhor opção poderia ser uma tradaptação. Manter o significado e a história original, mas proceder a uma adaptação da terminologia usada na época em que a obra foi escrita, e transpô-la para a linguagem dos nossos dias.

1.1.Importância da selecção de corpora de referência

“This chapter reviews some of the principal ways in which scholars have set about the job of describing the communicative impact of a text, and suggests that evidence of usage drawn from a large text corpus offers a new and powerful tool for the analyst. It can provide information about the meaning that was not previously available, indicate important areas for further investigation, and refine the analyst’s intuitive notions - as well as confirming and supporting the impressions that a person with command of the language can access without effort.” (Sinclair, 2004)

Esta pequena citação de Sinclair sublinha a importância da selecção de um corpus de referência para traduções de especialidade. O recurso a corpora específica é uma grande ferramenta de apoio ao tradutor, uma vez que ele pode ver como as palavras são utilizadas em contexto e quais os termos específicos àquele tipo de tradução.

É por estas razões que é muito importante que o tradutor faça uma pré-tradução do texto, principalmente quando este envolve uma área de especialidade, e que, nesse passo faça uma selecção de um ou vários documentos de referência na LP e na LC. Desta forma o tradutor terá uma melhor base de apoio para se guiar ao longo do processo de tradução, e sempre que tiver dúvidas relativamente aos termos e ao significado pode recorrer a estes textos para esclarecer as suas questões.

“Literal meaning, like denotative, suggests that there is a simple and direct link between the word and something in the world that it signifies [...] Literal meaning contrasts with the other terms [...] some imaginative act of interpretation has to be performed to make the link.” (Sinclair, 2004)

Muitas vezes, os termos presentes no TP não possuem qualquer equivalente no TC, isto causa alguns problemas ao tradutor, que como já referimos anteriormente não pode fazer uma tradução direta e literal do TP.

Em caso de não existir um termo que seja um equivalente direto da LP na LC o tradutor deve verificar qual o contexto tradutológico em que se encontra e optar pela melhor escolha ao nível terminológico, dando azo ao referido “imaginative act of interpretation” referido por Sinclair. Neste prisma o tradutor funciona como um mediador entre os textos da duas línguas.

“The availability of a corpus as a point of reference gives some objectivity, not only because of the vast store of usage that it contains, but also because it allows the commentator to keep a distance between his or her own sensitivities and the job in hand.” (Sinclair, 2004)

Como referido, a seleção de um corpus fidedigno é bastante importante não só por dar ao tradutor alguma objetividade relativamente ao texto, mas também por demonstrar os termos em vários contextos diferentes, assim como o recurso ao uso de sinónimos para fazer referência a um mesmo termo e assim evitar o excesso de repetições ao longo da tradução. Embora em textos de especialidade o tradutor deva ter a sensibilidade de que alguns sinónimos são usados nos contextos específicos pelos especialistas com um sentido específico e o uso de um sinónimo pouco comum provoca estranheza no leitor e dá-lhe a sensação que está a ler uma tradução em vez de um texto real. O corpus ajuda também o tradutor se distanciar das suas opiniões relativamente ao texto e das suas interpretações, por vezes erróneas do texto de partida.

Após ter concluído a tradução do texto, o tradutor deve realizar uma verificação da tradução. Este passo não deve ser ignorado, uma vez que é extremamente importante para garantir a qualidade da tradução, e para evitar erros de tipografia, formatação, etc.

1.2. Análise do artigo “*The Europeanization of Trade Mark Law*”

O presente trabalho pretende demonstrar a importância, relevância e o âmbito de aplicação das legislações relativas a marcas no âmbito da comunidade europeia, assim como a uniformização e harmonização das mesmas nos estados membros da União Europeia.

Como será referido mais adiante no presente trabalho, as diretivas comunitárias, ao contrário dos regulamentos, têm de ser transportadas para as legislações nacionais de cada estado membro. Tal gera problemas no interior dos estados, quer relativamente a incompatibilidades entre a legislação nacional e a diretiva, quer ao nível das dificuldades de adaptação das legislações nacionais à diretiva e vice-versa. É neste contexto que se torna importante a harmonização de certas diretivas e regulamentos ao nível europeu. O artigo a ser traduzido no âmbito do presente trabalho irá abordar diretamente esta questão.

Trata-se de um artigo retirado do jornal académico da Universidade de Oxford e foi escrito por um especialista na área da legislação para marcas, direitos de autor e copyright, Graeme B. Dinwoodie, Professor of Intellectual Property and Information Technology Law, na Law Faculty (Faculdade de Direito), da Universidade de Oxford. O Professor Dinwoodie é também um académico bastante conceituado no mundo do Direito, especialmente na área dos Direitos de Propriedade Intelectual, tendo já publicado uma variedade de artigos acerca do tema. Quanto ao artigo a ser traduzido no âmbito deste projeto, trata-se de um artigo recente datado de abril de 2013. É bastante relevante que se proceda à tradução deste artigo uma vez que Portugal faz parte da Comunidade Europeia, e que essa legislação irá ser aplicada e adaptada ao sistema jurídico português.

Considera-se de extrema importância que o artigo acerca da referida legislação provenha de uma fonte não só confiável, como de renome. É por este motivo que se procedeu à seleção de um artigo proveniente da Universidade de Oxford. Esta universidade é, não só uma das melhores universidades do mundo, como também é uma autoridade incontornável e de grande relevância no mundo do Direito e dos artigos científicos.

É também uma universidade que anualmente publica centenas de artigos de grande relevância acerca das mais variadas áreas académicas e científicas, sendo uma delas o Direito.

Através da tradução e análise deste texto pretendem-se transmitir as informações relativas ao âmbito de aplicação da legislação de marcas às medidas de harmonização proposta em vários casos referidos ao longo do artigo e informações relativas a instituições que deverão ser criadas no âmbito da harmonização da legislação de marcas ao nível europeu.

O principal objetivo desta mesma tradução e análise é transmitir as informações e análises de Dinwoodie relativamente à legislação assim como a sua opinião relativamente às soluções encontradas, tanto por parte do Tribunal de Justiça, como por parte dos tribunais nacionais dos estados membros quando deparados com problemas de incompatibilidade de leis, e com problemas resultantes da grande necessidade de harmonização da legislação ao nível europeu.

Esta tradução é de extrema importância para o Ministério da Justiça português, para os tribunais de justiça, para os especialistas na área dos direitos de autor, patentes e marcas registadas, assim como para toda uma comunidade académica, estudantes de Direito, advogados especializados no Direito Internacional e Comunitário, para os advogados em geral. Destina-se igualmente a comunidades académicas ligadas às áreas da terminologia, especialmente das áreas da terminologia ligada ao domínio legal.

É exatamente por esta questão ao nível terminológico que deve ser efetuada uma pesquisa detalhada e especializada dos termos legais presentes no artigo, assim como um estudo detalhado e fidedigno desses mesmos termos em português. É igualmente importante efetuar uma pesquisa em livros e dicionários especializados, assim como nos sites das instituições europeias, em inglês e em português. Deve-se proceder ao levantamento de um corpus fidedigno proveniente destas mesmas instituições. Um corpus especializado será extremamente útil para podermos verificar como os termos são utilizados em contexto. O referido corpus deverá ser proveniente de entidades comprovadas, tais como o site da Comunidade Europeia, o site da Eur-lex, o site do Parlamento Europeu, e os sites do Governo Português e do Governo Britânico. Uma vez seleccionado o corpus, devemos proceder ao referido estudo dos termos em contexto, qual o público-alvo e qual a terminologia a utilizar. Neste caso, devemos igualmente verificar como se pode efetuar uma tradução que abranja o público-alvo anteriormente referido, de forma a que este consiga entender o texto, assim como a terminologia a ele inerente.

Após a selecção do corpus e das referências bibliográficas, e de websites de referência, deve-se proceder à escolha do programa a utilizar para traduzir o referido documento. No caso do presente artigo, procedeu-se à escolha da ferramenta de tradução assistida (CATtool)MemoQ.

Entre as principais razões de escolha, podemos destacar a capacidade de criação de bases de dados terminológicas, de armazenamento de segmentos de frases anteriormente traduzidas.

O programa permite-nos também verificar os termos a pesquisar diretamente no corpus seleccionado, uma vez que o programa permite fazer o upload do corpus para uma pasta específica para o presente projeto.

Ao longo do presente projeto iremos abordar as várias temáticas legais e europeias referidas no artigo de Dinwoodie, fazendo referência, primeiramente ao Direito Português e ao Direito Inglês. Uma vez que o autor do artigo é inglês, e que é essa a língua original do artigo, iremos também estabelecer uma comparação entre os dois sistemas jurídicos, evidenciando as principais diferenças, fazendo referência ao Direito Internacional e ao Direito Comunitário.

O ponto central do presente trabalho culminará na análise dos possíveis problemas de tradução e nas soluções encontradas para cada um destes problemas, que serão discutidos com maior detalhe ao longo do trabalho.

1.3.Relevância da tradução do texto

O presente artigo é de caráter jurídico e foi publicado no jornal académico da Universidade de Oxford. Podemos então dizer que trata o tema da europeização da legislação de marcas (de caráter jurídico) publicado num jornal académico da Universidade de Oxford para publicação de trabalhos de investigação na área jurídica.

A europeização é, tal como o nome indica, uma uniformização, neste caso de legislações, diretivas e regulamentos da UE ao nível europeu.

O estabelecimento de uma legislação europeia implica que essa mesma legislação seja compatível com as legislações internas dos estados membros da UE. Tal processo torna-se bastante moroso, uma vez que, os estados membros podem adotar as Diretivas da UE, mas tal processo implica que, caso as suas legislações internas sejam de alguma forma incompatíveis, ou, se possuírem problemas de inconsistência relativamente à Diretiva, estas sejam adaptadas e alteradas de forma a superarem esses mesmos problemas.

O tema de que nos fala o artigo refere-se precisamente a esta problemática. O funcionamento do processo, e, destaca a importância da harmonização da legislação de marcas. Por harmonização, o autor refere-se a uma aplicação harmoniosa das mesmas no seio dos estados membros, ou seja, uma aplicação que seja aplicável a todos os estados membros sem estes terem de passar por constantes alterações e adaptações das suas legislações internas.

O público-alvo do texto de partida que, neste caso se encontra em inglês, é toda a comunidade académica da Universidade de Oxford (professores, académicos, investigadores e alunos), assim como toda a comunidade jurídica, não só ao nível dos países de língua oficial inglesa, mas também ao nível da comunidade jurídica ao nível mundial.

O facto de o texto se encontrar escrito em inglês, facilita a sua expansão e compreensão por parte de grande parte das referidas comunidades, uma vez que o inglês é atualmente a língua franca à escala mundial.

Podemos também referir que, o presente texto terá também como público-alvo, toda uma comunidade de linguistas a nível mundial, com especial destaque daqueles que se dedicam ao estudo da terminologia jurídica e comunitária.

O público-alvo do texto de chegada, aqui designado como “Tradução do artigo “The europeanisation of Trade Mark Law” é toda a comunidade académica da Universidade de Oxford (professores, académicos, investigadores e alunos), as universidades de Direito e as suas comunidades académicas europeias e mundiais, os Ministérios da Justiça europeus, os juízes e especialistas na área dos Direitos de Autor, patentes, e das marcas, especialistas na área dos Direitos de Propriedade Intelectual, empresas que pretendem, ou que já registaram as suas marcas no mercado europeu, assim como a comunidade europeia em geral.

Penso que este texto poderá ser do interesse geral, embora contenha alguns termos específicos ligados à área da legislação de marcas e ao Direito Comunitário, esses mesmos termos, quando colocados em contexto, não apresentam grandes problemas ao nível da compreensão, tal, em conjunto com as explicações que o autor vai fazendo ao longo do artigo, torna possível que, mesmo pessoas fora da área jurídica consigam compreender o seu significado geral. É importante destacar, que tal se deve igualmente ao facto de o texto ser um misto entre um texto de opinião e um artigo jurídico. Desta forma a área de abrangência do público-alvo deste texto, torna-se muito maior.

Considera-se bastante importante a tradução deste texto, não só para português, mas também para todas as línguas da União Europeia, uma vez que, o texto diz respeito à europeização da legislação de marcas e que estas se encontram estabelecidas um pouco por toda a Europa. É importante mencionar que, embora nos dias de hoje a maioria dos profissionais da área do direito possuam um conhecimento geral da língua inglesa, nem todos possuem o referido conhecimento, sendo que muitos não têm qualquer conhecimento da língua. É extremamente importante que, principalmente este ramo de profissionais consiga ter acesso ao referido artigo, de maneira a o poder compreender, e pôr em prática sempre que necessário, assim como poderem recorrer a ele para casos semelhantes aos referidos ao longo do artigo.

É pertinente que esta tradução seja feita, uma vez que através da mesma, o Ministério da Justiça Português e as empresas cujas marcas são comercializadas em Portugal possam ganhar algum conhecimento acerca da extensão desta legislação a todos os países do continente europeu, e para que estes possam proceder às respetivas alterações das suas legislações internas de modo a que estas fiquem em conformidade com esta legislação europeia.

É de grande utilidade para os especialistas na área das marcas na medida em que estes podem alargar o seu conhecimento acerca da nova legislação, podendo assim proceder à escolha do melhor processo de defesa, ou de acusação que melhor se adapte a casos relativos a este assunto, e para que possam informar os seus clientes das novas alterações relativas a esta legislação.

É também bastante importante que os juízes tenham acesso a este artigo, penso que será bastante útil poderem consultar as formas como os casos relativos à resolução de conflitos e de incompatibilidades legais ao nível das marcas foram resolvidos ao nível europeu, e que julgamentos os juízes desses países emitiram para esses mesmos casos.

O presente texto é também de grande relevância para os linguistas, principalmente os linguistas europeus, para que estes possam fazer um estudo linguístico relativamente à terminologia presente no texto, e que possam inclusive, tentar encontrar soluções de tradução compatíveis com os termos que ainda não possuem qualquer equivalente em português ou noutras línguas da União Europeia.

Direito

2. Direito Nacional e Direito Comunitário

Fontes de Direito

“Consideram-se como fontes de Direito imediatas as leis e as normas, sendo que se consideram leis todas as disposições genéricas providas de órgãos estaduais competentes, por norma comparativa entendem-se as regras ditadas pelos organismos representativos das diferentes categorias morais, culturais, económicas ou profissionais, no domínio das suas atribuições, bem como os estatutos e regulamentos internos.” (Ascensão, José, 1995)

Por fonte de Direito entende-se o modo de formação ou de revelação de regras jurídicas. As normas corporativas não podem contrariar as disposições legais de carácter imperativo.

No topo da legislação portuguesa encontra-se a Constituição Portuguesa, assim como os princípios jurídicos fundamentais e de Direito Internacional. Se tivermos em conta o §1 do artigo 8 da Constituição, podemos aceitar a interpretação da recepção automática destes princípios de Direito Internacional no regime jurídico português. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum são parte integrante do direito português.

As normas de Convenções internacionais que sejam regularmente ratificadas e aprovadas vigoram na ordem interna após publicação oficial e enquanto vincularem o Estado Português a nível internacional. Enquanto que as normas que provenham de órgãos competentes das organizações internacionais das quais Portugal seja parte, vigoram na ordem interna, desde que isso se encontre estabelecido nos tratados. É com base neste preceito que podemos constatar que, em caso de contradição entre uma norma constitucional e um princípio de direito internacional geral, se dá prevalência à norma nacional. Todo o ordenamento jurídico é constituído pela Constituição.

Direito Internacional e Direito Comunitário

Para que se proceder à implementação do Direito Internacional e do Direito Comunitário, as normas constantes das suas organizações devem respeitar a Constituição dos Estados Membros. Em contrapartida, as leis ordinárias e os Decretos de lei têm que respeitar as normas internacionais.

Devido à adesão de Portugal às comunidades, devemos ainda referir enquanto fonte de direito os tratados que constituíram a comunidade e o direito derivado. As normas provenientes dos organismos comunitários vinculam diretamente o Estado Português, e consequentemente vinculam o Estado Português, constituindo fonte de direito.

Consideram-se fontes de Direito derivado comunitário os regulamentos, as diretivas, as decisões e as recomendações ou pareceres. Todos são de carácter vinculativo para os Estados à excepção das recomendações ou pareceres.

As leis ordinárias e os Decretos-Lei possuem a mesma força jurídica. Porém existem matérias da exclusividade da Assembleia da República, e nestes casos o governo não pode legislar.

O Direito Internacional vincula o Estado Português caso as convenções e tratados internacionais tenham sido devidamente ratificados.

União Europeia

Nas matérias cuja competência é atribuída à União Europeia, os princípios de integração implicam que os Estados Membros se encontrem vinculados aos Atos Comunitários que executem essas competências.

Neste ponto devemos fazer referência a dois princípios fundamentais do direito comunitário: o princípio da primazia e o princípio do efeito direto.

“O Direito Comunitário é um direito dos cidadãos” (Quadros, Fausto, 2004)

O direito comunitário vincula não só os cidadãos da UE, tal significa que os cidadãos nacionais dos estados membros também são sujeitos dos direitos e deveres conferidos pela ordem jurídica comunitária.

O princípio do efeito direto significa que uma norma de direito comunitário, original ou derivado, é, pela sua própria natureza, apta para conferir e outorgar direitos subjetivos aos nacionais dos estados membros, e poderá ser invocada perante as jurisdições nacionais. Enquanto cidadão destinatário das normas de direito comunitário, este pode invocá-las e assim ser protegido e acolhido nas suas pretensões perante uma jurisdição nacional.

O princípio da primazia do direito comunitário determina que, estando em conflito uma norma de direito nacional e uma norma de direito comunitário, prevalece a norma de direito comunitário.

O Tratado da Comunidade Europeia é diferente dos tratados internacionais comuns, pois institui uma ordem jurídica autónoma própria que se integra no ordenamento jurídico dos Estados Membros. Os estados transferiram parte da sua soberania, em domínios restritos, auto-limitando assim o âmbito de competências em favor da comunidade. Os estados não podem reivindicar contra um Ato Comunitário.

A força executiva do direito comunitário não poderia variar de estado para estado em favor das legislações internas sem colocar em perigo a construção e a realização dos objetivos do tratado.

Em caso de contradição entre uma lei nacional e uma lei comunitária, prevalece o direito comunitário dado ser hierarquicamente superior ao direito interno.(Quadros, Fausto, 1995)

Efeito direto das disposições comunitárias

As disposições do tratado são susceptíveis de provocarem efeitos diretos na esfera jurídica do cidadão e prevalecem sobre a lei nacional que lhe seja contrária.

O direito comunitário constitui uma nova ordem jurídica independente da legislação dos estados membros, da mesma forma que cria obrigações aos particulares e é susceptível de criar direitos que farão parte do património jurídico dos nacionais. Uma norma de direito comunitário é susceptível de provocar efeitos diretos para os cidadãos quando se trata de uma norma clara e precisa que identifica os direitos conferidos.

Direito Derivado

a). O regulamento

Os regulamentos comunitários para se imporem da mesma forma em relação aos nacionais de todos os estados membros integram-se no sistema jurídico aplicável ao território nacional.

b). A diretiva

A diretiva provoca uma vinculação aos estados membros relativamente aos resultados a serem atingidos, deixando a estes a competência relativa à forma e aos meios para atingirem tais resultados. As diretivas comunitárias pressupõem a respetiva implementação através de um ato normativo nacional. O seu efeito direto é vertical, uma vez que lhes impõe obrigações.

Direito da União Europeia

A matéria das relações entre o Direito da União Europeia e os direitos nacionais pode ser dividida em quatro domínios:

- o primado do Direito da União sobre o direito dos estados membros;
- a aplicabilidade direta do Direito Comunitário;
- o efeito direto do Direito Comunitário;

-a harmonização das ordens jurídicas estaduais com o Direito da União Europeia.

O problema do primado do Direito da União coloca-se relativamente a conflitos entre atos comunitários e atos nacionais, ou seja, quando estes dispõem de modo diferente acerca da mesma matéria.

O primado do direito da União Europeia sobre o Direito Estadual deriva da natureza especial do Direito Comunitário.

O Direito da União pode ser classificado como um resultado do “mandato comunitário” imposto aos estados pelo Direito Comunitário (PAUL CRAIG e GRÁINNE DE BÚRCA), essa natureza específica original do Direito da União Europeia foi imediatamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça aquando da sua integração.

O primado sobre o Direito Estadual constitui assim um atributo próprio do Direito da União, não resultante de uma concessão do Direito Estadual e da sua respetiva constituição, como acontece com o Direito Internacional na ordem interna. Enquanto que o Direito Internacional é aplicado nos estados membros da Comunidade Internacional através das suas respetivas constituições (em harmonia com os critérios constitucionais que diferem de estado para estado), contrariamente, o Direito da União possui uma “natureza comunitária”, encontrando-se integrado nos sistemas jurídicos dos estados membros, impondo-se nos seus tribunais, integrando a ordem jurídica interna para produzir pleno efeito. Tal faz com que o Direito da União seja um Direito Comum aos estados membros. Para que tal aconteça, é preciso que este seja interpretado e aplicado de forma uniforme nos estados membros.

O primado do Direito da União Europeia é absoluto, tal significa que todo o Direito Comunitário prevalece sobre todo o Direito Comunitário Estadual, e que envolve todas as suas fontes para além do Direito Originário. (Quadros, Fausto, 2004)

Quando o primado se refere a todo o Direito Interno, quer dizer que este é oposto a todo o Direito Estadual, incluindo à Constituição. Isto quer dizer que o primado não pode existir se não for supra constitucional.

O Direito da União Europeia prevalece sobre o Direito Interno, desde que este não ofenda os direitos fundamentais do regime democrático e do Estado de Direito.

Aplicabilidade direta do Direito Comunitário na ordem jurídica dos estados membros

O Direito Comunitário possui uma aplicação direta, ou seja, possui uma aplicação imediata aquando da data da sua entrada em vigor na ordem interna do estado em

questão. Segundo o Tribunal de Justiça este ato passa a ser parte integrante da ordem jurídica aplicável ao território dos estados membros.

Efeito direto vertical e efeito direto horizontal

O efeito direto dos atos comunitários pode ser dividido em dois tipos: o efeito direto vertical e o efeito direto horizontal. O efeito direto vertical dita que a norma comunitária em questão (incluindo a diretiva) só pode impor obrigações aos estados que sejam seus destinatários, um particular só pode invocar esta disposição e direito para obrigar o Estado a respeitar o direito subjectivo atribuído por essa disposição. Desta forma, o efeito direto só pode ser invocado perante órgãos nacionais de aplicação do Direito em casos de litígio entre particulares e autoridades estaduais.

No caso de se dirigir aos estados, impõe também obrigações a particulares, pelo que os seus direitos podem ser invocados em litígios entre pessoas privadas.

A harmonização dos direitos nacionais como os direitos da União

“A harmonização é, pois, um instrumento fundamental de integração, ou seja, da prossecução, antes, do Mercado Comum e do Mercado Interno e, hoje, da União Económica e Monetária, em suma da livre circulação.” (Quadros, Fausto, 2004)

Por harmonização entende-se a harmonização de prescritos jurídicos. Para que tal aconteça não devem existir obstáculos ao nível jurídico da sua implementação. Atualmente a harmonização é também conhecida como “europeização dos Direitos Estaduais”. Ocorreu recentemente uma harmonização progressiva e global dos Direitos nacionais, esta harmonização ocorreu principalmente em matérias de conteúdo económico que se encontravam em conflito com a ordem jurídica comunitária.

A harmonização baseia-se no Tratado da Comunidade Europeia, nos artigos 94º a 97º, e visa a uniformização e a igual aplicação do Direito Comunitário.

A harmonização deve ser um efeito espontâneo da integração do estado na Comunidade Europeia e deve abranger as Constituições dos estados membros.

Encontra-se também a decorrer uma “europeização progressiva das Constituições” dos estados membros, ou seja, uma harmonização progressiva entre as Constituições e o Direito Comunitário, este processo é levado a cabo por um legislador.

Instrumentos da harmonização

O Tratado da Comunidade Europeia considera a diretiva como o instrumento principal de harmonização.

As diretivas prescritas no artigo 96º são aprovadas pelo conselho por maioria qualificada. Apesar de a diretiva ser o instrumento principal de harmonização, nada impede que esta seja feita através de um regulamento ou decisão.

A harmonização encontra-se sujeita a algumas regras disposta pelo Tratado da Comunidade Europeia.

O papel do Direito comparado na harmonização

Aquando da criação de um novo instituto de Direito Comunitário ou de um novo regime jurídico de Direito Comunitário através de um processo de harmonização, os órgãos comunitários tentam, sempre que possível, manter as referências e matrizes que os sistemas jurídicos nacionais fornecem sobre esta matéria, tal faz com que edifiquem o novo instituto ou o novo regime de Direito Comunitário com base nas melhores características fornecidas pelos Direitos nacionais.

2.1. Direitos de Propriedade Intelectual

Os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) têm o intuito de proteger e reconhecer os benefícios da criatividade e inovação em prol do desenvolvimento económico e social. É extremamente importante que se proceda à proteção de invenções e criações de carácter intelectual, assim como à sua valorização enquanto contributos valiosos para a exploração de mercado. Estes direitos são na sua grande maioria controlados e regularizados por parte do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI.

É muitíssimo importante que se proceda ao registo de marcas e patentes uma vez que, estando estes registados, se torna muito mais fácil a proteção dos seus direitos e anti contrafação. Caso outra empresa ou entidade privada tente copiar e vender um produto de outrem como sendo seu, o detentor da patente desse mesmo produto pode processá-lo por cópia e plágio em tribunal.

Os Direitos de Propriedade Intelectual dividem-se em dois ramos: os Direito de Propriedade Industrial, e os Direitos de Autor.

Os direitos de propriedade industrial visam a proteção de objetos de carácter intelectual, invenções, design, modelos, desenhos de produtos e empresas existentes no mercado. Os direitos de autor visam a proteção de obras literárias e de carácter artístico.

Os tratados e convenções relativas à propriedade intelectual encontram-se sob a administração da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI, organização que faz parte das Nações Unidas.

No que diz respeito aos direitos de autor, esses encontram-se sob a administração da SPA-Sociedade Portuguesa de Autores. Esta sociedade representa os autores portugueses, e protege os direitos das suas obras literárias, prevenindo a sua cópia ou plágio. Toda a legislação relativa aos Direitos de Autor encontra-se expressa no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).

Os Direitos de Autor são direitos subjetivos, tal quer dizer que o autor tem a oportunidade de decidir se quer utilizar a obra em exclusivo, em todo, ou em parte, segundo os termos legais aplicáveis à mesma.

As questões relativas aos Direitos de Propriedade Industrial encontram-se sob a alçada do INPI. Este instituto faz a administração de todas as questões ligadas à propriedade industrial: patentes, marcas registadas, design, etc, sendo que todos eles são regidos pelo

Código de Propriedade Industrial. O INPI limita-se a proteger a patente, design, marca registada em território nacional, tal proteção não se estende a solo estrangeiro.

O registo de uma marca, feito em Portugal, só irá ter efeito em solo português, não protegendo a marca em nenhum outro país. Podemos então dizer que os Direitos de Propriedade são Direitos Territoriais, uma vez que se encontram limitados ao território onde foi efetuado o respetivo registo. Este conceito territorial dos Direitos de Propriedade Intelectual é bastante perigoso para as marcas, porque, não impede uma marca registada em Portugal de ser utilizada em qualquer outro país. Tal faz com que a marca, produto ou serviço não sejam únicos, e que não mantenham a sua originalidade.

De forma a evitar este tipo de conflitos, o Sistema de Propriedade Intelectual oferece algumas opções, como por exemplo, o proprietário fazer o registo da marca nos países para os quais a pretende expandir, requerer um registo através do sistema internacional ou através do sistema comunitário. Tal opção deverá recair sob o âmbito geográfico da marca. Os sistemas anteriormente referidos permitem que a marca seja protegida no seio da União Europeia, caso esses países façam parte da mesma. Esta proteção também abrange os países da União de Madrid.

Todas as marcas são obrigadas a conter o nome do seu país ou local de origem. Esta informação é extremamente importante, uma vez que é através dela que o consumidor pode verificar a sua origem e autenticidade. Desta forma garantem-se também as qualidades inerentes ao produto em questão, ganhando assim a confiança por parte do consumidor.

As denominações de origem e as indicações geográficas, podem ser igualmente objetos de proteção comunitária, através da “Denominação de Origem Protegida” (DOP), ou da “Indicação Geográfica Protegida” (IGP), que são processos geridos pela Comissão Europeia, Os registos a nível internacional são geridos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

2.2. Análise dos artigos 1º a 8º do Código de Propriedade Industrial

Âmbito de aplicação

As normas do Código de Propriedade Intelectual aplicam-se a pedidos de patentes, modelos de utilidade e registo de modelos e desenhos industriais efetuados antes da entrada em vigor do referido código e que não tenham sido objeto de despacho definitivo.

Pedidos de patente

Os pedidos de patente referentes a pedidos de patentes, modelos de utilidade e registo de modelos e desenhos industriais cuja menção de concessão não tenha sido publicada à data da entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial, serão objeto de publicação e deverão conter os dados bibliográficos do processo para efeitos de oposição.

Pedidos de modelos de utilidade

Os pedidos de modelos de utilidade referidos no artigo 2º do código de Propriedade Industriais serão submetidos a exame.

Os modelos de utilidade cuja menção não tenha sido publicada à data da entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial, serão objeto do procedimento previsto para os pedidos de patente.

Pedidos de registo de modelos e desenhos industriais

Os pedidos de registo de modelos e desenhos industriais referidos no artigo 2º do Código de Propriedade Industrial passam a se designados por pedidos de registo de desenho ou modelo, estes pedidos serão submetidos a exame.

A sua publicação após exame, deverá ocorrer num prazo de 6 meses após a entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial.

Duração das patentes

As patentes cujos pedidos tenham sido efetuados antes da entrada em vigor do Decreto-lei nº 16/95 de 24 de janeiro, mantêm a duração de 15 anos a contar da data da concessão, ou de 20 anos a partir da data do pedido, aplica-se o prazo mais longo, nos termos previstos pelo Decreto-lei nº 141/96 de 23 de agosto.

A pedidos de patente efetuados antes da entrada em vigor do Decreto-lei nº 16/95 de 24 de janeiro, que ainda não tenham sido objeto de despacho definitivo, será aplicável uma duração de 15 anos a partir da data da concessão, e de 20 anos a partir da data do pedido fazendo-se aplicar sempre o prazo mais longo.

Duração dos modelos de utilidade

Os modelos de utilidade concedidos antes da entrada em vigor do Decreto-lei nº16/95 de 24 de janeiro, caducam 15 anos após o vencimento da primeira anuidade ocorrida depois de 1 de junho de 1995.

Para pedidos de modelos de utilidade feitos antes da data da entrada em vigor do Decreto-lei nº16/95 de 24 de janeiro, cuja concessão tenha sido efetuada após essa data, mantêm-se a duração de 15 anos após a data da concessão.

Aos restantes modelos de utilidade cujo pedido e concessão nos termos do Decreto-lei nº16/95 de 24 de janeiro, aplica-se a duração de 15 anos após a data do pedido.

Duração dos registos de modelos e desenhos industriais

Os modelos e desenhos industriais concedidos antes da entrada em vigor do Decreto-lei nº16/95 de 24 de janeiro, caducam 25 anos após o vencimento da primeira anuidade paga após 1 de junho de 1995.

Os pedidos de modelos e desenhos industriais, pedidos e concedidos nos termos do decreto-lei nº16/95 de 24 de janeiro, têm a duração de 25 anos a partir da data da concessão.

Os restantes modelos e desenhos industriais mantêm a duração de 25 anos após o pedido.

O pagamento de taxas periódicas relativas aos registos anteriormente referidos, passa a ser efetuado em períodos de 5 anos até ao limite da vigência dos seus direitos.

O primeiro pagamento de taxas periódicas relativas aos registos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial deve perfazer um quinquénio.

Tradução

3.1. Dificuldades de tradução e respetiva resolução de problemas

Ao longo da tradução de um artigo ou documento de carácter legal, o tradutor deve fazer uma análise do texto de partida, tendo em conta os vários aspetos infra mencionados, após esta análise o tradutor deve procurar os métodos a aplicar para resolver cada um dos problemas de tradução, mais adiante iremos discutir esta questão mais pormenorizadamente.

Durante o processo de tradução o tradutor pode deparar-se com problemas ao nível da:

- Terminologia
- Registo de linguagem
- Formatação do texto de partida
- Notas de rodapé
- Citações
- Nome das instituições
- Equivalência ao nível da sintático e terminológico
- Expressões idiomáticas
- Problemas de não equivalência

A questão terminológica é um dos primeiros aspetos que o tradutor deve ter em conta aquando do início do processo de tradução. Nesta primeira abordagem, o tradutor deve ter em conta a terminologia presente no texto, e, se necessário proceder à elaboração de um glossário de especialidade que o possa assistir ao longo do processo de tradução. Para tal, o tradutor deve seleccionar, como já mencionado, algumas referências fidedignas e comprovadas no ramo em questão.

No caso do presente trabalho, o primeiro passo foi fazer um levantamento terminológico dos termos relativos ao Direito Internacional e Comunitário, assim como de toda a terminologia referente aos Direitos das Marcas.

Ao nível da terminologia de foro legal e comunitário presente no texto, podemos destacar termos como: *Trade Marks Directive, Trade Mark Law, Community Trade Mark, OHMI, TRIPS, European Law, Supreme Court, national courts, etc...*

De forma a ter uma base terminológica que me servisse de apoio à tradução, fiz uma pesquisa destes termos no site da Eur-Lex. Este site foi muito útil por me permitir ver o mesmo termo utilizado em vários contextos, e assim optar pela melhor escolha para o artigo em questão.

Das soluções encontradas podemos destacar “Diretiva de Marcas” como equivalente do termo “Trade Mark Directive”; “Legislação de Marcas” para o termo “Trade Mark Law”, “Comunidade de Marcas”, “Instituto de Harmonização do Mercado Interno”; “Tratado da Organização Mundial de Direitos de Propriedade Intelectual”, “Legislação Europeia”, tribunais nacionais.

Um segundo aspeto que o tradutor deve ter em questão é o registo da linguagem presente no texto, este é um aspeto muito importante uma vez que o tradutor deverá manter esse mesmo registo no texto de chegada. Ligado a este registo encontra-se ligado o ritmo do texto, o tradutor deverá manter o mesmo ritmo do TP, por exemplo, se no TP nos deparamos com um texto com bastantes vírgulas, parágrafos, etc, o tradutor deverá manter esse aspeto presente no TC. (Nord, 1992).

No caso do presente texto podemos dizer que a linguagem é uma linguagem semi- formal, não aquela linguagem compacta e formal característica do texto legal, mas sim uma mistura entre esse registo de linguagem e o registo de um texto de opinião. Considera-se o artigo como sendo um texto de opinião acerca da harmonização da legislação das marcas na UE que usa como referência vários casos que passaram quer pelo Tribunal de Justiça, como pelos tribunais nacionais, referentes ao assunto em questão.

O tradutor deverá também ter em conta a formatação do texto de partida, e verificar se se trata de um texto que lhe possa causar alguns problemas ao nível da formatação, ou que o faça dedicar muito tempo de edição, este aspeto irá influenciar fortemente o tempo de conclusão da tradução.

No caso do artigo do presente trabalho, este poderia ser um problema, devido a incluir inúmeras notas de rodapé, tal faz com que o tradutor tenha duas opções, ou decide utilizar uma ferramenta de tradução que lhe permita manter a formatação do texto original, ou então opta por fazer todo o trabalho de edição “à mão”.

Para o presente trabalho foi decidido recorrer a uma ferramenta de tradução, o programa de tradução assistida MemoQ. Este programa foi escolhido por inúmeras razões, sendo que uma das principais seria manter a formatação do texto de partida. A utilização do programa tem inúmeras vantagens, tais como a possibilidade de criar bases de dados terminológicas, que neste caso seriam de grande utilidade, permite reconhecer segmentos previamente traduzidos e respetivos níveis de compatibilidade com o TP. Esta opção é bastante importante, uma vez que, permite ao tradutor verificar se todos os números de leis e códigos de formatação se encontram nos locais certos, e se são compatíveis em todos os

segmentos. O programa é também muito útil na criação de um *corpus* de especialidade para o tema em questão.

Um outro possível problema inerente à tradução do artigo são as citações dos tribunais e de académicos acerca do tema da harmonização das marcas, este poderá ser um problema bastante complicado, pois o tradutor tem de fazer escolhas ao nível terminológico e sintático, sem alterar o significado e o sentido do que foi dito por essa pessoa na LP.

Como referido, o texto possui bastantes citações de vários académicos e especialistas na área dos direitos de propriedade intelectual, tal apresenta um grande problema para o tradutor, pois este corre o risco de alterar o significado do que foi dito originalmente. Uma boa opção neste caso seria, manter a tradução o mais literal possível, mantendo desta forma o respetivo significado.

3.2. Problemas de não equivalência

A questão da não equivalência entre termos da língua de partida e da língua de chegada é a que apresenta mais dificuldades ao tradutor, e é a ele que cabe decidir a melhor estratégia para resolver este problema. A melhor estratégia para o resolver pode depender de vários fatores, sendo que estes podem ser intra linguísticos ou extra linguísticos. Devemos ainda ter em conta que a melhor estratégia dependerá também do contexto tradutológico em questão. (Baker, 1992).

A maioria das línguas possui equivalentes para os termos mais generalistas, mas tal nem sempre ocorre quando nos deparamos com termos muito específicos.

Perante este cenário, o tradutor deve ter em conta o significado da palavra num determinado contexto, decidir qual a melhor estratégia para ultrapassar os problemas de não equivalência, e compreender as diferenças existentes entre as estruturas semânticas do TP e do TC.

Desta forma o tradutor pode verificar se a frase faz sentido na língua de chegada, ou se a deve reformular para que esta seja de mais fácil compreensão para o público-alvo do texto de chegada.

O tradutor deve ter em atenção o fato de a linguagem estar em constante evolução.

A equivalência ao nível da palavra significa que esta não possui um equivalente direto na língua de chegada.

A não equivalência pode surgir a vários níveis: nível cultural, caso o termo em questão não exista na cultura de chegada, sendo que muitos termos podem ser considerados como específicos dessa cultura. O problema da não equivalência pode também surgir ao nível do léxico, neste caso a palavra consegue transmitir um conceito, mas não possui um termo específico nessa língua.

Podemos também deparar-nos com problemas devido à complexidade ao nível semântico. Isto pode ocorrer caso um termo expresse um conjunto de significados mais complexos do que uma frase, e por vezes, a língua de chegada pode apresentar um nível maior ou menor de distinções de significados do que na língua de partida. Por vezes o que numa língua é considerado muito importante, não o é noutra língua.

Na maior parte das vezes a não equivalência acontece devido à não existência de um termo específico na língua de chegada.

O uso de estrangeirismos pode também apresentar dificuldades ao tradutor, este pode transmitir um contexto mais universal dos termos, mas faz com que seja quase impossível ao tradutor encontrar um termo equivalente na língua de chegada que transmita o mesmo significado do estrangeirismo.

Os estrangeirismos podem também gerar problemas ao nível dos “false friends”, estes possuem a mesma morfologia do termo da LP, mas com um significado completamente diferente na LC.

Uma das técnicas mais utilizadas para ultrapassar problemas de não equivalência ao nível terminológico é o uso de um termo de carácter mais geral, uma outra solução seria recorrer ao uso de um estrangeirismo.

Este é um problema com que nos deparamos durante a presente tradução, o artigo do professor Dinwoodie, por ser de carácter legal, possui algumas expressões em latim. No entanto, não foi necessário alterar as expressões usadas devido a estas serem universais no ramo jurídico ao nível global.

Podemos também optar por parafrasear aquilo que foi dito utilizando um sinónimo, ou então optar por uma tradução por omissão. Por vezes é possível que o texto mantenha o significado apesar da omissão de uma palavra ou expressão.

Caso o tradutor se depare com expressões idiomáticas é imperativo que este não altere a ordem das palavras na frase nem omita ou adicione qualquer palavra à mesma. O tradutor não poderá também substituir nenhuma palavra por outra nem alterar a estrutura gramatical da frase. O principal problema das expressões idiomáticas encontra-se no fato de estas nem sempre possuírem um equivalente na LC, tal acontece devido a grande parte destas expressões serem específicas de uma determinada cultura.

A tradução de uma expressão idiomática depende de vários fatores, esta questão não se coloca apenas ao nível de se existe alguma expressão equivalente na LC. A aceitação da tradução irá depender do contexto tradutológico.

A forma mais comum de tradução para este caso é a tradução por parafrase. Esta técnica é usada sempre que essa expressão não possua um equivalente na língua de chegada.

A este nível possuímos inumeros exemplos, de entre os quais podemos destacar:

“But EU law varies in this latter regard, with vibrant debate continuing about the respective merits of minimum harmonisation (which imposes floors) and maximum harmonisation (which imposes both floors and ceilings, and begins to mimic a uniform law).”

A tradução desta frase foi bastante difícil devido à terminologia que apresenta. A frase apresenta termos como “floors” que em inglês exprime o plural de chão, e “ceilings” que é o plural de teto. No contexto tradutológico do presente artigo não faria qualquer sentido aplicar esta tradução tão literal e direta do termo. É neste prisma que devemos aplicar o método sugerido por Baker e ter em conta o contexto de tradução com que nos deparamos. Neste caso estes termos são usados para impôr limites.

Após uma breve análise e pesquisa do melhor termo a aplicar, considerei que o melhor seria aplicar os termos “bases” e “limites”.

“As Stephen Weatherill has noted in another context, “once the Court sets in train a process of interpretation it can be expected to be fed further morsels.”[sic]

Esta frase apresenta-nos mais um problema de tradução associado ao problema de traduzir expressões idiomáticas. Neste caso o professor Dinwoodie utiliza a expressão “feed further morsels”, que caso se tratasse de uma tradução literal seria transposto para a LC como sendo referente a alimentar algo. Tal termo não era apropriado para o contexto, por isso a melhor opção foi adaptar o que foi dito ao contexto, utilizando a ideia de que a partir da referida interpretação se poderiam esperar informações futuras.

“Hence, the oft-repeated sentiment (in trade mark and copyright cases, and before that outside intellectual property instruments) about the need for Europeanisation where a directive mentions but does not define a concept and does not expressly refer that question to the law of member states: “the need for a uniform application of European Union law and the principle of equality require that the terms of a provision of European Union law which makes no express reference to the law of the member states for the purpose of determining its meaning and scope must normally be given an independent and uniform interpretation throughout the European Union.”

Esta frase apresentou grandes dificuldades, não só ao nível do contexto como devido a ser muito longa. A solução encontrada para a tradução desta frase foi: “Desta forma, a sensação consequente (em casos de marcas e de direitos de autor, e dos instrumentos de propriedade intelectual) da necessidade de europeização mencionada na Diretiva não foi definida ao nível deste conceito, uma vez que não se refere expressamente a essa questão no contexto das legislações dos estados membros: “a necessidade de uma aplicação uniforme Legislação da União Europeia e dos princípios de igualdade requer que os termos da União Europeia que não fazem referências expressas às legislações dos estados membros com o propósito de determinar o seu significado e âmbito de

aplicação, recebam normalmente uma interpretação independente e uniforme através da União Europeia.”

“If the question has come within the general scope of the Directive, the lack of a textual provision has not held back the Court: Article 7 not only requires Community exhaustion, but precludes the retention of international exhaustion;²⁸ the standard for determining whether a surname mark is distinctive in Article 3 allows the Court to regulate methods by which national offices make that determination;²⁹ and the lack of any provision concerning the identification of goods and services did not preclude the Court in *IP Translator* harmonizing national rules on the breadth of specifications of goods and services because the application of a number of provisions of the directive (such as those on validity) “depend [] to a great extent on whether the goods or services covered... are indicated with sufficient clarity and precision,” making the issue one essentially of substance.³⁰

Esta foi uma das frases que me apresentou mais dificuldades devido a ser muito extensa. Neste caso a solução que considerei foi dividir a frase em pequenas frases, sem alterar o significado e conteúdo, de forma a esta se adaptar melhor ao público-alvo do TC.

As frases supra mencionadas poderão apresentar problemas quer ao nível do seu comprimento e complexidade, como quer ao nível das expressões nelas contidas.

Um outro problema presente neste texto é a estrutura e ordem das frases, a estrutura sintática utilizada pelo autor, dificulta bastante o processo de tradução. É importante mencionar que esta é uma das características do texto legal, e que tal, torna o processo de tradução bastante complexo, uma vez que o tradutor deve fazer, primeiramente, uma interpretação do que está a ser dito no TP, e transpor o respetivo significado para o TC. Esta é uma tarefa bastante difícil, devido à densidade do TP. Este assunto deverá ser estudado ao longo do processo de tradução, e no contexto de cada frase. Só perante estes dois factores é que poderei optar pela melhor forma de o traduzir.

Um dos principais problemas com que me deparei, foi o facto de existirem muitas notas de rodapé, tal fazia com que o texto principal ficasse “retalhado “ em várias partes, dividindo inclusivé, várias frases ao meio. Tal criou sérias dificuldades ao nível da tradução, uma vez tive que estar sempre a remeter para a página anterior, de maneira a verificar o que foi dito anteriormente, e tentar ligar estes dois segmentos sintáticos entre si. Isto, para não mencionar que, mesmo as notas de rodapé apresentam este problema de página para página.

O processo de tradução, como já verificamos ao longo desta secção, foi um processo bastante moroso, quer devido às dificuldades de tradução anteriormente referidas, quer ao nível de dificuldade da linguagem e da terminologia que o texto apresenta.

Quanto à resolução dos problemas supra mencionados, ao nível terminológico, foi efetuada uma pesquisa específica, principalmente em *websites*, sendo que grande parte da pesquisa dos termos foi feita nos sites da Comissão Europeia, da União Europeia, do Governo Português e do Governo Britânico. Foi decidido recorrer a *websites* para este tipo de pesquisa, devido a estes se encontrarem em constante atualização, e desse ser um factor de máxima importância no mundo do Direito.

Ao longo da referida pesquisa, foi elaborado um glossário de especialidade, que contém os termos jurídicos e comunitários referidos no artigo a traduzir, os termos nele referidos encontram-se na língua original do texto, inglês, e na língua do texto de chegada, o português.

Ao nível do registo, tentou-se manter o carácter semi formal do texto de partida, sendo que muitas vezes se teve de efetuar uma adaptação do significado do TP para o TC.

Tal não foi fácil, muitas das vezes as frases do TP eram muito densas, e a estrutura sintática também não era das melhores, uma vez que se encontrava fragmentada e bastante confusa. Tal, como é óbvio gerou problemas ao nível da tradução. De forma a contornar este problema, resolveu-se manter o significado geral das frases do TP e tentar transferir o respetivo significado no TP, tentando fazer com que a tradução fosse de melhor compreensão para o público-alvo do TC, caso se optasse por uma tradução literal, penso que, grande parte das frases não fariam muito sentido, pelo menos em português, por isso considero que foi melhor adaptá-las à língua do público-alvo, mantendo o significado e simplificando o seu nível de compreensão.

Quanto ao problema da formatação, este foi bastante difícil de ultrapassar, em grande parte devido ao problema constante das notas de rodapé e da consequente segmentação das frases ao longo de várias páginas. Tal dificultou tanto a tradução em si, como a formatação.

Hoje em dia, não basta ao tradutor fazer a tradução de uma língua para a outra, cabe-lhe também efetuar a formatação do texto traduzido, mantendo, sempre que possível a formatação do texto de partida. Tal poderá não representar grandes problemas caso o tradutor possua um prazo de entrega alargado, mas tal não é o caso quando um tradutor *freelancer* tem de efetuar uma tradução com um prazo de entrega bastante reduzido,

alguns dos aspetos tradutológicos irão sofrer devido a isso, e muitas das vezes tal reflecte-se na formatação.

Um outro problema, anteriormente referido, são as citações de académicos e de especialistas das áreas do Direito e das áreas dos Direitos de Propriedade Intelectual e da legislação de Marcas. No caso do presente artigo, optou-se por traduzir essas mesmas citações da forma mais literal possível, tentando manter os mesmos vocábulos e termos, tentando manter o significado inalterável. Em outros casos mais complexos, optou-se por manter ambas as versões, optou-se por manter a citação em inglês, e entre parênteses, uma tradução dessa mesma citação.

Desta forma mantém-se o significado da declaração feita pelo autor do TP, e mantém-se igualmente uma explicação do que foi dito em português, facilitando assim a compreensão do público-alvo do TC.

4. Conclusão

O presente projeto foi definitivamente bastante produtivo. Ao longo da sua elaboração consolidei vários novos conhecimentos, principalmente ao nível legal e ao nível terminológico.

Ao nível legal, aprofundei os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado, principalmente ao nível do Direito Comunitário, acerca do qual tinha algumas noções básicas, mas que foram muito mais aprofundadas e desenvolvidas no âmbito do presente projeto. Posso dizer que o artigo do Professor Dinwoodie muito me ensinou acerca do Direito Comunitário. Tal aconteceu devido à maneira simples como ele expõe os casos e respetivas soluções. Ganhei inúmeros conhecimentos ao nível de funcionamento de Diretivas e dos Regulamentos no seio da Comunidade Europeia, e acerca dos processos de harmonização que o processo de implementação dos mesmos envolve. Desenvolvi também os conhecimentos relativos aos Direitos de Propriedade Intelectual que adquiri ao longo do meu Projeto de inglês, realizado no âmbito do 1º ano do Mestrado. Considero que os conhecimentos adquiridos no âmbito desse primeiro projeto foram essenciais para a elaboração do presente trabalho.

Os conhecimentos adquiridos no âmbito da disciplina de Fundamentos de Ciência para Tradução Especializada foram de natureza fulcral, assim como os conhecimentos legais transmitidos ao longo dessa disciplina provaram ser muito úteis, quer ao nível dos conhecimentos transmitidos pelo docente da referida disciplina, quer ao nível da bibliografia inerente.

O corpus recolhido dos sites da Comissão Europeia e do Eur-lex, demonstraram ser de grande utilidade, uma vez que pude consultar os termos que necessitava em contextos legais específicos, garantindo desta forma, a máxima qualidade da tradução, quer ao nível do contexto como da terminologia.

Ao nível terminológico, considero que o glossário efetuado no âmbito de tradução do referido artigo, foi igualmente de grande utilidade, principalmente numa fase de pré-tradução, na qual existia uma grande necessidade de fazer um levantamento dos termos, e encontrar os respetivos equivalentes para estes em português.

Posso por fim dizer que o trabalho efetuado foi muito enriquecedor a todos os níveis e que este me ajudou muito a ganhar mais experiência na área da tradução jurídica, e que alargou os meus conhecimentos de Direito, principalmente do Direito Comunitário e da Legislação de Marcas.

Espero futuramente vir a realizar mais traduções no âmbito legal, e, se possível vir a elaborar mais projetos como este.

Bibliografia

- Ascensão, José (1995) O DIREITO- INTRODUÇÃO E TEORIA GERAL, Coimbra, Edições Almedina
- Baker, Mona (1992), *In other words*, USA and Canada, Routledge
- Craig, Paul and de Burca, Grainne (1998), Oxford, Oxford University Press.
- Culler, J. (1976) Saussure, Glasgow: Fontana/Collins
- Mossop, Brian (2001, 2007, 2nd ed.) *Revising and editing for translators*, Manchester St.Jerome
- Nord, C. (2004) *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained*, Manchester, St.Jerome
- Quadros, Fausto (2004) Direito da União Europeia, Coimbra, Edições Almedina
- Sinclair, J (2004) *Trust the text. Language, corpus and Discourse*, London, Routledge
- Vermeer, Hans (1992) Is translation a linguistic or a cultural process?, in: *Malcolm Coulthard (ed.) Studies in Translation/Estudos in tradução*, Ilha do Desterro. 28/1992. 37-49.
- Vicente, Dário Moura (2008) *Direito Comparado: Volume 1- Introdução e parte geral*, Coimbra, Edições Almedina

Sites de referência

- Site da Comissão Europeia: <https://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary.pt.htm>
- Site da Eur-lex: eur-lex.europa.eu/homepage.html
- Site do Governo inglês: <https://www.gov.uk/>
- Site oficial do Instituto de Harmonização do Mercado Interno: <https://oami.europa.eu/>
- Site do Governo de Portugal: www.portugal.gov.pt
- Site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual:
www.marcaspatentes.pt/index.php?section=1
- Site do Portal Europeu da Justiça:
<https://ejustice.europa.eu/home.do?action=homeandplang=pt>
- Site oficial da União Europeia: europa.eu
- Site da Universidade de Oxford: www.ox.ac.uk/

Anexos



Anexo A



LEGAL RESEARCH PAPER SERIES

Paper No 54/2013

April 2013

The Europeanisation of Trade Mark Law

GRAEME DINWOODIE

A Ohly and J Pila, The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology (Oxford: OUP, 2013) ch 5 (forthcoming)

The full text of this paper can be downloaded without charge from the
Social Science Research Network electronic library at:
< <http://ssrn.com/abstract=2260908> >

An index to the working papers in the
University of Oxford Legal Research Paper Series is located at:
<<http://www.ssrn.com/link/oxford-legal-studies.html>>

THE EUROPEANISATION OF TRADE MARK LAW

*Graeme B. Dinwoodie**

European intellectual property law exemplifies several different models of harmonisation. Descriptively, pursuing harmonisation clearly does not require a particular type of legislative instrument, institutional structure, or interpretative methodology. And prescriptively, what works to harmonise one area of law may not work in another (or be normatively appropriate in that other field). This Chapter analyses one harmonisation project within European intellectual property law, namely, the recent development of trade mark law within the European Union (EU). Although some of the dynamics seen in the trade mark context may transcend EU law, this analysis suggests that the contours of any harmonisation project will depend on the nature of the field being harmonised, the legal and institutional context in which the process occurs, and why harmonisation is being attempted.¹

In Part I of this Chapter, I highlight several characteristics of trade mark harmonisation within the European Union. First, harmonisation of national trade mark laws in the Union has been “tight.” In this regard, for reasons that make sense in the European political and legal theatre, it is different from the international model of so-called “minimum rights” harmonisation that drove convergence of trade mark norms for the preceding century. Second, the Trade Mark Directive (with the aid of the Court of Justice and national courts) has effected almost total harmonisation of substantive trade mark law, belying the claims of limited harmonisation that are found in the recital to that Directive. Third, the Court of Justice has exhibited a tendency to limit any room for member state manoeuvre, for example, finding that even optional provisions of the Directive must be given a single European meaning. The Court has paid little attention to concerns of subsidiarity. Finally, additional pressure to find single European solutions results from the existence of a Trade Mark Regulation² that creates a counterpart unitary regional right (the Community Trade Mark, or CTM) and attendant EU institutions to administer and enforce that right. This parallel EU-level regime tends to reinforce the idea that trade mark law has been wholly Europeanised, and exerts pressure on the content of Directive-driven national law because the demands of vertical coherence have trumped the potential benefits of regulatory competition between national and regional regimes.³

*Professor of Intellectual Property and Information Technology Law, Faculty of Law, University of Oxford. Copyright 2013, Graeme B. Dinwoodie. I am grateful for comments on a draft of this Chapter by Lionel Bently, Brian Havel, Angus Johnston, Ansgar Ohly and Alexander Peukert, as well as participants in a workshop at Goethe-Universität Frankfurt/Main - Exzellenzcluster Normative Orders. Thanks also to Henry Fraser for research assistance.

¹ Formally, the reasons for harmonisation of intellectual property in the European Union tend to be repeated as a matter of rote in the recitals to the relevant instruments, because the legal basis for legislative competence may have rested on the stated need for approximation of laws. *See, e.g.*, First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, 1990 O.J. (L 40) 1, Recital 1. But a full understanding of the motivations for harmonisation requires going beyond these formal statements.

² Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, O.J. L 78/1 (Mar. 24, 2009), *replacing* Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, O.J. L 11/1 (Jan. 14, 1994).

³ Indeed, competition between national and regional trade mark regimes has on the whole accelerated, rather than weakened, the centripetal forces in Europe as national regimes (and offices) strive to remain relevant. Thus, all national legislatures bar one (Cyprus) aped the grant of dilution protection afforded under the CTM, and liberalised registration procedures at OHIM (such as the abolition of examination of relative grounds of opposition) have migrated to the national level. There are only a few instances where a more measured

In short, there has over the past twenty years been an extensive and deep Europeanisation of trade mark law. But this in turn raises ongoing questions about how best to develop harmonised European principles, because harmonisation is a dynamic lawmaking process and not a static legislative instrument. In Part II of this Chapter, I consider how the process of harmonisation has affected the development of optimal principles of trade mark law, an analysis that is necessarily informed by substantive preferences. It is only by measuring harmonisation by reference to some form of substantive metric that a full assessment of the harmonisation process can be made. I suggest that it is important to recognise the important role of national courts in the development of EU trade mark law (in part because of the nature of the field of law), and that paying attention to national legal traditions would assist the Court of Justice in improving the quality of European trade mark law.

I. The Characteristics of EU Trade Mark Harmonisation

The process of harmonising trade mark law within the European Union exhibits a number of distinct characteristics. Working with a horizontal instrument that addressed most issues of substantive trade mark law, the Court of Justice has through an extensive jurisprudence ensured even tighter harmonisation than the text of the Directive would suggest. The allocation of prescriptive authority (and lawmaking power) between the European Union and member states has shifted dramatically in favour of the former. National courts have offered only occasional resistance to this process, perhaps too quickly acquiescing in treating the Directive as having abrogated the role of national trade mark laws and national courts. But this degree of harmonisation, much more extensive than prior international efforts at trade mark harmonisation, might not be surprising given the legal and institutional context of EU trade mark law: a free trade region comprised (initially) of relatively homogenous economies, superintended by a court with expansive jurisdiction in the field always augured for something more intrusive than international trade mark law had historically sought. And the creation of true EU-wide trade mark law and institutions in the Trade Mark Regulation only fuelled this dynamic. The principal (but important) restraint on the centralisation process derives from the nature of trade mark law, a field of law where the waning territoriality-grounded powers of the European nation-state within a growing federal structure is propped up by the continuing reality of cultural and linguistic differences. Paradoxically, the intellectual property regime most harmonised as a matter of positive law within the European Union is the least susceptible to immediate harmonisation in practice. In this context, and given the lack of a compelling substantive European trade mark philosophy (as opposed to a simple desire to harmonise for its own sake), national courts remain important players in the development of trade mark law, as will be discussed in Part II.

1. Tight Harmonisation

The process set in motion by the 1988 Trade Mark Directive⁴ is what one might call “tight” or strict harmonisation. This description of EU harmonisation may strike non-IP lawyers as rather obvious; most EU harmonisation is tight. Strict compliance with the letter of the law is

approach to registration at the national level has had an effect on the CTM system. *See, e.g.,* Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (“IP Translator”), [2012] ETMR 42 (CJEU 2011).

⁴ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, 1990 O.J. (L 40) 1. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008, 2008 O.J. (L 299) 25, consolidated and replaced Council Directive 89/104/EEC and its amendments, without any substantive change.

required, and it is enforced through a number of procedural and interpretative devices in EU law.⁵ Thus, this aspect of the 1988 Directive (and indeed its 2008 codification) does not set it apart from other efforts at harmonisation of intellectual property law within the European Union.⁶

But it does differentiate the EU initiative from many other efforts at international trade mark harmonisation. Even in 1988, a different model of trade mark harmonisation, namely, that anchored by the Paris Convention, had been in place for over a century.⁷ And the European Union did not disengage from international harmonisation processes simply because it adopted the 1988 Directive; the TRIPS Agreement was concluded only six years later.⁸ To be sure, the Paris Convention and TRIPS are more commonly described as international “minimum rights” agreements. But that does not mean that they are any less apt to be called instruments of harmonisation.⁹ Harmonisation was one of several goals underlying Paris and TRIPS; but the harmonisation they pursued could hardly be described as tight. Historically, global harmonisation instruments such as the Paris Convention tended to be stated more generally, covered only a smattering of substantive issues, were interpreted with substantial latitude by participants, were not readily amenable to enforcement by Paris Union countries, and were able to be invoked by private parties only insofar as implemented locally or via soft interpretative canons about presumptions of compliance with international law.¹⁰ The TRIPS Agreement represents a tighter harmonisation model than Paris, both in the scope of what it addressed, and because of the WTO compliance mechanisms to which TRIPS obligations of

⁵ These include doctrines of direct effect, direct applicability, and supremacy of Community law, as well as interpretative canons related to these doctrines. *See, e.g.*, Case C-6/64, *Flaminio Costa v. E.N.E.L.*, 1964 E.C.R. 585; Case C-26/62, *Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen*, 1963 E.C.R. 1. The range of enforcement mechanisms contemplated from the outset of the European project, as buttressed by actions recognised by the Court of Justice, further incentivise compliance. *See, e.g.*, *Joined Cases C-6/90 & 9/90, Francovich v. Italian Republic*, 1991 E.C.R. I-5357 (state liability to individuals as a result of breaches of Community law).

⁶ The tightness of harmonisation is determined by at least two variables: the strictness of judicial review of compliance (discussed above in the text), and the extent to which the harmonisation instruments constrained regulatory space at both ends of the policy spectrum. With respect to the latter variable, EU trade mark law also exhibited tight harmonisation (unlike most international trade mark law, which typically sets only floors). But EU law varies in this latter regard, with vibrant debate continuing about the respective merits of minimum harmonisation (which imposes floors) and maximum harmonisation (which imposes both floors and ceilings, and begins to mimic a uniform law). *See* Stephen Weatherill, *Consumer Policy in THE EVOLUTION OF EU LAW* 837, 850-51 (Paul Craig and Gráinne de Búrca eds. 2d ed. 2011) (Oxford Univ. Press) (discussing consumer protection rules).

⁷ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883, as last revised at Stockholm, July 14, 1967, 828 U.N.T.S. 305.

⁸ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND, vol. 31, 33 I.L.M. 1197 (1994).

⁹ *See* Hanns Ullrich, *TRIPS: Adequate Protection, Inadequate Trade, Adequate Competition Policy*, 4 PAC. RIM. L. & POL’Y J. 154, 154 (describing TRIPS as a “harmonizing” document); Joachim Bornkamm, *Harmonising Trade Mark Law in Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture*, 1999 INTELL. PROP. Q. 283 (noting role of Paris Convention in harmonisation); *cf.* Case C-328/06, *Nuno v. Franquet*, [2008] ETMR 12 at ¶ AG 35 (ECJ 2007) (Mengozzi AG) (noting academic conception of the Paris Convention).

¹⁰ A more capacious understanding of “international trade mark instruments” would also reveal ongoing changes in the nature of harmonisation at the global level. Thus, for example, a series of non-binding instruments adopted jointly by the General Assemblies of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) and the Paris Union seek to harmonise particular aspects of trade mark law at a far more granular level. *See* Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Doc. 845E (2001); Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO Doc. 833E (1999).

member states were subjected. But implementation by WTO member states does still receive some margin of appreciation before WTO dispute settlement panels.¹¹ And at least under a conventional understanding, in dualist countries such as the United Kingdom, TRIPS (like Paris) can still only be relied upon by private parties if nationally implemented or as an interpretative device.¹²

Why does this comparison matter? First, it illustrates that harmonisation (even of a similar subject matter) is a project that can occupy a wide spectrum of possibilities in terms of detail or granularity. These international harmonisation models prompted a convergence in the norms of trade mark law, including important accommodations of use and registration based systems, without imposing tight harmonisation.¹³ It is possible therefore to achieve some of the same goals that tight EU harmonisation is pursuing through looser arrangements.¹⁴

¹¹ Cf. TRIPS, art. 1(1).

¹² See *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245 (TRIPS not directly effective); *Pozzoli SpA v. BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (same); Case C-238/06 P, *Develey v. OHIM*, ECR I-9379 at ¶¶ 38-40 (ECJ 2007) (neither TRIPS nor Paris can be directly invoked in Community or member state courts). But cf. Case C-135/10, *Societa Consortile Fonografici v. Del Corso*, [2012] ECDR 16 at ¶¶ 39-40 (CJEU 2012) (describing TRIPS as “an integral part of the Union legal order”). There has been some recent debate about the effect of the inclusion of TRIPS in the European Communities (Definition of Treaties) (The Agreement Establishing the World Trade Organisation) Order 1995, SI 1995/265. In *SAS Institute Inc v World Programming Ltd* [2010] EWHC 1829 (Ch), Mr. Justice Arnold suggested that UK courts must interpret both the Software Directive and domestic law in conformity with TRIPS and the WIPO Copyright Treaty, both as a matter of EU law and under domestic law. A slightly different emphasis arguably can be found in *Pozzoli SpA v. BDMO* [2007] EWCA Civ 588, where Lord Justice Jacob suggested that the statutory instrument in question means simply that the treaty “falls to be construed as it would be construed by the Court of Justice. That involves a purposive and teleological rather than literalist approach”. The Court of Justice has stressed the importance of interpreting EU law (to which the United Kingdom is subject) in light of any international agreements to which the EU is a party, including the TRIPS Agreement. See Case C-53/96, *Hermès* [1998] ECR I-3603, at ¶ 28 (“Since the Community is a party to the TRIPS Agreement, it is required to interpret its legislation on trade marks so far as possible in the light of the wording and purpose of that Agreement”). Thus, national courts – like the Court of Justice – increasingly make reference to TRIPS in interpreting EU harmonisation directives. The supremacy of EU law means that it makes perfect sense for national courts to read TRIPS as would the Court of Justice, lest there be a futile reference; this is arguably the real purpose of the inclusion of TRIPS in the European Communities (Definition of Treaties) (The Agreement Establishing the World Trade Organisation) Order 1995.

¹³ See, e.g., TRIPS Agreement, art. 15. Moreover, these are models of a different *kind*. The EU approach to harmonisation should not be regarded as a more successful variant on the international model simply because it achieves greater harmonisation—unless the only relevant metric by which we assess legal harmonisation is the extent of commonality it achieves, quite apart from the quality of the substantive principles it embodies, or the appropriateness of common outcomes in disparate social and economic contexts. Cf. Ralph Waldo Emerson, *On Self-Reliance* in RALPH WALDO EMERSON, *SELF-RELIANCE AND OTHER ESSAYS* 19, 24 (Dover Thrift Press, Stanley Applebaum ed. 1993) (“foolish consistency is the hobgoblin of small minds, adored by little statesmen and philosophers and divines”).

¹⁴ Indeed, some provisions in the U.K. trade mark statute that have roots in harmonisation instruments reflect obligations that are imposed by international treaties but not explicitly reflected in the EU harmonisation instruments. For example, Section 56 of the Trade Marks Act 1994 offers protection to well-known marks, in implementation of Article 6*bis* of the Paris Convention. But that longstanding, bedrock principle of international trade mark law is not (yet) mandated by European harmonisation instruments, which references well-known marks only in the context of relative grounds for denial of registration. See MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM* ¶ 2.127 (Feb. 2011). And exceptionally, the international instruments may go beyond the Directive. For example, Article 21 of the TRIPS Agreement provides that trade marks can be assigned with or without an accompanying business whereas the Trade Mark Directive did not address that issue. Cf. Trade Mark Regulation, art. 17(1) (regulating assignment of CTMs).

Second, this historical comparison highlights the fact that there is an important relation between the nature of the harmonisation model and the institutional and political context in which it occurs. Harmonisation within the European Union typically operates at a level of substantial detail. As a result, it intrudes on national sovereignty to a far greater extent. This makes sense. Each member state of the European Union has formally ceded some of its sovereignty to a court that is specifically charged with ensuring compliance with harmonisation commitments. That context clearly informs the way that the harmonisation instrument is read and how the harmonisation process ensues. That is to say, at the international level, harmonisation instruments should appropriately be read with greater margins of appreciation, whereas the tighter EU instrument is not surprisingly a springboard for more detailed judicial interpretation.¹⁵

With that said, one could still imagine an approach to EU trade mark harmonisation that afforded greater latitude to member state autonomy than we have seen. After all, the juridical character of directives, as opposed to regulations, theoretically contemplated a looser concordance between the language of the European instrument and the applicable law in member states. However, in the trade mark context the member state flexibility inherent in the concept of a directive – which would allow different member states to realise common goals through different jurisprudential devices – has been positively derided by the UK courts, who have urged dialogue with the Court of Justice (and litigation in the UK courts) on the basis of the Directive rather than the UK statutory implementation thereof.¹⁶ In practical terms, this is perhaps understandable; after all, national courts ultimately have to ensure substantive compliance with the interpretations offered by the Court of Justice.¹⁷ But effectively treating the directive as a regulation tends to frame the discussion in ways that assume trade mark law within Europe to be uniform. If framing is important, then this is unhelpful. There is a semantic gap between the “approximation” of laws that textually

¹⁵ International instruments typically confine policy choices rather than define them. Thus, the concept of “author” in the Berne Convention does not mean the same as when that term is found in national legislation, because national law has to flesh out the details and identify the author in concrete cases. At the international level, the concept admits of a variety of different approaches. Likewise, the so-called three-step test in international copyright instruments serves a different function (drawing boundaries within which national copyright laws can create exceptions and limitations) than does that language when adopted in national laws as the basis for defining permitted conduct under national law. See Jonathan Griffiths, *The “Three-Step Test” in European Copyright Law: Problems and Solutions* [2009] IPQ 428; Christophe Geiger, *From Berne To National Law, Via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of The Three-Step Test*, [2007] E.I.P.R. 486. Viewed in terms of jurisprudential function, EU directives might be read as an intermediate form of legal source between national and international law, confining more closely than international law but leaving some room for national variation in implementation. Certainly, the theory behind directives (as opposed to regulations) is consistent with that. And the weight of interpretative obligations triggered by international and EU law, respectively, reflects such a hierarchy. See *SAS Institute Inc v World Programming Ltd* [2010] EWHC 1829 (Ch) (summarising interpretative obligations). In practice, however, national courts have minimised any margin of appreciation that might exist vis-a-vis compliance with EU obligations by bypassing national statutes and interpreting directives directly.

¹⁶ See *British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd.*, [1997] E.T.M.R. 118, 122 (Ch D. 1996) (Jacob J.) (“For reasons which baffle me our Parliamentary draftsman did not simply copy [the language of the Directive]. He set about rewriting it”); *Budejovicky Budvar NP v Anheuser-Busch Inc.*, [2009] EWCA Civ 1022, at ¶ 19 (“Unfortunately the draftsman of the Act got the idea that it would be helpful in implementing the Directive to use different language. It is not. Quite the opposite. At best it wastes everyone's time trying to relate the section to the provision of the Directive which it is implementing. At worse it positively misleads. So, as I think should be the standard practice at all levels, I will use just the language of the Directive”). This approach has now been adopted in design cases, and (with greater hesitation) in copyright.

¹⁷ See David Kitchen, Richard Arnold and Colin Birss, *Response to Consultation on Copyright* at 2 (16 Jan. 2012) (supporting the use of the language of copyright directives in formulating UK copyright legislation).

underpins the legislative acts and the need to ensure “uniform” application of European law that animates the (preliminary reference) jurisdiction of the Court of Justice.¹⁸

2. Scope and Completeness

The Trade Mark Directive purported to be a limited harmonisation of trade mark law in Europe. Recital 3 of the original Directive (now recital 4 of the 2008 codification) stated that it was not necessary to undertake full-scale approximation. Rather, the Directive claimed to tackle only those national provisions most directly affecting the functioning of the internal market. Indeed, the 1988 Directive was portentously denominated the “First” Harmonisation Directive.

However, unlike early copyright directives, many of which tackled discrete issues or technologies, the Trade Mark Directive was a horizontal instrument, addressing concepts that transcend the entire field of trade mark law. As we may now be beginning to see with copyright law,¹⁹ the inclusion of horizontal concepts in harmonisation instruments inevitably gets the Court involved in interpretation across the field, and, having done so, the Court becomes quite hard to restrain.²⁰ As Stephen Weatherill has noted in another context, “once the Court sets in train a process of interpretation it can be expected to be fed further morsels.”²¹

The Court of Justice has as a result treated the Trade Mark Directive as harmonising almost the complete body of substantive trade mark law. It has not attached much significance to the declared limited ambition of recital 3,²² relying (where necessary) on other recitals to move toward fuller harmonisation. For example, what is now recital 8, which invokes the need for

¹⁸ Indeed, even the 2008 codification of the directive retained the language of “approximation”. See Trade Mark Directive, Recital 1; cf. *Oracle America Inc. v. M-Tech Data Ltd.*, [2012] UKSC 27 at ¶ 13 (suggesting that the “efficacy [of the Trade Mark Directive] as a harmonising measure uniformly applicable across the whole of the European Union depends on treating it as an exhaustive statement of the rights of trade mark proprietors”) (Lord Sumption). The view expressed by Lord Sumption in *Oracle* depends on understanding “harmonization” as more than mere convergence or “approximation”—the language both of the Directive and the treaties authorising that legislation—and instead something closer to uniformity (the language in which the Court expresses its role).

¹⁹ See Case C-5/08, *Infopaq Int’l v. Danske Dagblades Forening*, [2009] ECDR 16; Case C-393/09, *Svaz softwarové ochrany v Ministry of Culture of the Czech Republic*, [2011] ECDR 3 (ECJ 2010). In these decisions, the Court appears effectively to be reading the Information Society Directive, Council Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 2001 O.J. (L 167) 10, as something akin to a horizontal instrument. But the content of horizontal concepts rendered central by that Directive is then determined (inter alia) by the broader copyright acquis. See, e.g., *Infopaq*, *supra*. In reading this acquis broadly, the Court appears to be paying little regard to even express reservations of prescriptive authority to member states in other narrower directives. See Case C-168/09, *Flos SpA v. Semararo Case e Famiglia SpA* [2011] ECDR 8 (ECJ 2011).

²⁰ See Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handlesgesellschaft*, [1998] 3 WLR 1218; Case C-414/99, *Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd* [1999] RPC 631; Case C-408/01, *Adidas-Salomon v Fitnessworld* [2004] Ch 120; Case C-404/02, *Nichols Plc v Registrar of Trade Marks*, [2005] 1 WLR 1418; *Arsenal v Reed* [2003] RPC 9 (ECJ). *Contra* *Matrazen Concord AG v. Hukla Germany*, 2006 ECR 2303 (ECJ 2006).

²¹ Stephen Weatherill, *Interpretation of the Directives: The Role of the Court*, in TOWARDS A EUROPEAN CIVIL CODE 185, 193 (Hartkamp, Hesselink, Hondius, Mak and Du Perron (eds), Wolters Kluwer 2011).

²² See, e.g., Case C-482/10, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011) at ¶ 30 (“[T]he directive none the less provides for harmonisation in relation to substantive rules of central importance in this sphere, that is to say, according to the same recital, the rules concerning the provisions of national law which most directly affect the functioning of the internal market, and that recital does not preclude the harmonisation relating to those rules from being complete”) (citing *Silhouette* and *Ansul*).

identical conditions for obtaining and holding registration, justifies substantial intrusion into the conditions for trade mark protection (especially if one ignores the inconvenient introductory “in general” language).²³ Recital 10, which refers to the need to ensure that registered marks “enjoy the same protection under the legal systems of all the member states,” also possesses potential to provide cover for extending harmonisation beyond the mere text.²⁴ And the broader goals of free movement of goods within the common market have sustained this more ambitious view of the Directive’s scope, as seen in *Silhouette*.²⁵

From an early stage, the Court therefore, the Court has treated “Articles 5 to 7 of [the] directive [as having] . . . effect[ed] a complete harmonisation of the rules relating to the rights conferred by a trade mark”.²⁶ And for over a decade the Court had declared more broadly that, despite recital 3, “the directive none the less provides for harmonisation in relation to the substantive rules of central importance in this sphere.”²⁷ If the question has come within the general scope of the Directive, the lack of a textual provision has not held back the Court: Article 7 not only requires Community exhaustion, but precludes the retention of international exhaustion;²⁸ the standard for determining whether a surname mark is distinctive in Article 3 allows the Court to regulate the methods by which national offices make that determination;²⁹ and the lack of any provision concerning the identification of goods and services did not preclude the Court in *IP Translator* harmonising national rules on the breadth of specifications of goods and services because the application of a number of provisions of the directive (such as those on validity) “depend[] to a great extent on whether the goods or services covered . . . are indicated with sufficient clarity and precision,” making the issue one essentially of substance.³⁰

²³ Recital 12, which talks of the need for “legal certainty,” can also be invoked to justify homogenised rules. See Case C-482/10, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011); see also Case C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (“IP Translator”)*, [2012] ETMR 42 at ¶ 41 (CJEU 2011); Case C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECR I-5095 at ¶¶ 30-32 (ECJ 2005) (“[T]he [sixth] recital . . . states that Member States remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration of trade marks . . . [T]he [eighth] recital nevertheless emphasises that attainment of the objectives sought by the approximation of laws requires that the conditions for obtaining a registered trade mark be, in general, identical in all Member States. . . . If the concept of ‘services’ were a matter for the Member States, conditions for the registration of service trade marks could vary according to the national legislation concerned. The objective that acquisition of the right in the trade mark should be subject to ‘conditions . . . identical’ in all Member States would not be attained”) (final ellipses in original).

²⁴ See *IP Translator*, at ¶ AG 36.

²⁵ Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handlesgesellschaft* [1999] Ch 77, [1998] 3 WLR 1218 (“A situation in which some Member States could provide for international exhaustion while others provided for Community exhaustion only, would inevitably give rise to barriers to the free movement of goods and the freedom to provide services.”)

²⁶ See *id.* at ¶ 25.

²⁷ See Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011); Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handlesgesellschaft* [1999] Ch 77, [1998] 3 WLR 1218 at ¶ 23 (“although the third recital in the preamble to the Directive states that ‘it does not appear to be necessary at present to undertake full-scale approximation of the trade mark laws of the Member States’, the Directive none the less provides for harmonisation in relation to substantive rules of central importance in this sphere, . . . and that that recital does not preclude the harmonisation relating to those rules from being complete”).

²⁸ See Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handlesgesellschaft*, [1998] 3 WLR 1218.

²⁹ Case C-404/02, *Nichols Plc v Registrar of Trade Marks*, [2005] 1 WLR 1418.

³⁰ See *IP Translator*, at ¶¶ 40-41.

Of course, if everything broadly affecting subsistence or scope of rights is potentially in play, there is precious little of substantive importance reserved to member state autonomy.³¹ Debate about what has been left to the member states in trade mark law must therefore largely involve a discussion of the external boundaries of substantive trade mark law. For example, does the Directive regulate accessory liability for trade mark infringement? According to the Court in *Google France*, it does not.³² Relatedly, where does (harmonised) trade mark law end and (unharmonised) unfair competition law begin? That distinction may silently underpin the *Google France* judgment.³³ And it is also implicated by the reading given to Article 5(2) of the Directive in *L'Oréal v. Bellure*³⁴ to encompass claims against free-riding, arguments that were made more transparently (though unsuccessfully) in the UK courts under the rubric of Article 10bis of the Paris Convention.³⁵ Or, perhaps, where does the line between (harmonised) substance and (unharmonised) procedure fall?³⁶

3. Exhaustive, but Optional Provisions

Although the Trade Mark Directive has been read by the Court as a relatively complete harmonisation of the substantive principles of trade mark law, the Directive did contain a few optional provisions.³⁷ The optional provisions in the Trade Mark Directive can be assigned to two principal categories. First, paralleling a tension long found at the international level,

³¹ There are only a few examples of where the Court of Justice resisted harmonising beyond the text of the directive. See, e.g., Case C-246/05, *Haupt v. Lidl* [2007] E.T.M.R. 61, at ¶ 26 (ECJ 2007) (interpreting “completion of the registration procedure” for the calculation of running of time for purpose of non-use, relying in part on Recital 5’s reservation of procedural matters to member states); see also Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011).

³² Cases C-236-238/08, *Google France v. Louis Vuitton Malletier* [2010] ETMR 30 (CJEU 2010). Outside the trade mark context, the Court of Justice has shown that it may treat as primary acts of intellectual property infringement (and thus a matter of EU law) conduct that some national laws might regard as accessory in nature (and thus a matter for national law). See, e.g., Case C-5/11, *In re Titus Donner*, ___ ECR ___ (CJEU 2012). So this line is also likely to be contested, notwithstanding *Google France*. Cf. Case C-119/110, *Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH*, [2012] E.T.M.R. 16 at ¶ 35 (CJEU 2011).

³³ See Cases C-236-238/08, *Google France v. Louis Vuitton Malletier* [2010] ETMR 30 (CJEU 2010); Case C-48/09P, *Lego v. OHIM* [2010] E.T.M.R. 63 at ¶ 61 (CJEU 2010).

³⁴ *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2009] ETMR 55 (ECJ 2009); [2010] EWCA Civ. 535.

³⁵ *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2007] EWCA Civ 968. Cf. Gerhard Schricker, *Twenty-Five Years of Protection Against Unfair Competition*, 26 IIC 782, 796 (1995) (“It is difficult to imagine that, given such a close interlocking with European trade mark law, it will be possible in the long term to exclude the relevant aspects of unfair competition law from the harmonization process”).

³⁶ See IP Translator’s Trade Mark Application, [2010] RPC 31 (Appointed Person, 2010), Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks, [2012] ETMR 42 (CJEU 2011). This line is a porous one. See Case C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECR I-5095 at ¶¶ 30-32 (ECJ 2005); see also *Red Bull GmbH v. Sun Mark Limited*, [2012] EWHC 1929 (Ch) (Arnold J) at ¶ 125 (“as a general rule the Directive does not regulate the procedure for the registration of trade marks. On the other hand, it is clear from the jurisprudence of the CJEU that the substantive provisions of the Directive can have implications with regard to registration procedures”). Thus, in Case C-273/00, *Sieckmann v. OHIM*, [2002] ECR I-11737, the Court of Justice emphasised that substantively marks have to be “capable” of graphic representation. But what is now Recital 6 leaves it to member states “to fix the provisions of procedure concerning the registration.” On one reading of *Sieckmann*, it is for member states to decide whether marks were successfully graphically represented. By the same token, the Court has taken it as within its remit to regulate the form and thoroughness of registration insofar as it affects the substantive meaning of exclusions. See Case C-363/99, *Koninklijke v. Benelux Merkenbureau* [2004] E.T.M.R. 57 (“Postkantoor”), at ¶¶ 114-115 (form), ¶¶ 122-126 (thoroughness).

³⁷ As a device of harmonisation, optional provisions have received a mixed reception by commentators. In particular, some have questioned their value in harmonising exceptions and limitations in copyright law. See P. Bernt Hugenholtz, *Why The Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, 22 EUR. INTEL. PROP. REV. 499 (2000); Lucie Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: The Case of the Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC*, 1 (2010) JIPITEC 55.

there are those provisions which accommodate countries that afford greater recognition to rights based on use. For example, Article 4(4)(b) of the Directive allows member states that recognise use-based rights to refuse registration based on an earlier unregistered mark.³⁸ Second, there are optional provisions on topics where political consensus was not possible, reflecting substantive disagreements about the direction of European trade mark law. Article 5(2), the dilution provision, is the prime example.

The way that the Court of Justice has handled the dilution provision highlights the zeal with which the Court has pursued harmonisation. In *Davidoff v. Gofkid*, the Court of Justice held that member states may afford dilution protection to marks with a reputation under the optional provision in Article 5(2) where the allegedly infringing use is made with respect to identical or similar goods as well as where that use is made with respect to non-similar goods or services.³⁹ The Court so held despite the express language of Article 5(2), which is limited to uses on dissimilar goods. The Court reasoned that the Directive could not be interpreted as affording marks with a reputation lesser protection against uses on similar goods than it did against uses on non-similar goods (ignoring the fact that Article 5(1) already addressed that eventuality).

Without getting into the substantive merits and logic of that decision, which I think unwise,⁴⁰ in *Adidas-Salomon v FitnessWorld* the Court went on to hold that – although member states are not obliged to offer *any* dilution protection – *if* they did so, they had to extend that protection to uses on both dissimilar and similar goods. The Court had previously interpreted the meaning of that provision, and that single meaning was the only option available to member states that adopted Article 5(2).

The Court's approach clearly circumscribes member state choice. The optional nature of the provision suggests that the Union would survive with some member states having the fullest possible form of dilution protection and others having none. But the Court would not tolerate, and regarded as inconsistent with the European project, the possibility that one member state could have the full form of dilution protection (against uses on both dissimilar and similar goods) and another something short of that (against, as the text suggested, uses only on dissimilar goods).

Instead, the Court could have given legal effect to the concept of subsidiarity (although, to be sure, even beyond intellectual property law that concept has turned out to have largely political resonance). Thus, beyond giving effect to the legislative determination that a constant EU-wide norm was not required (or politically possible), the Court might have considered what the history of dilution said about allocation of lawmaking authority on this topic to the Union or member state level. Debate about whether to include dilution protection in the Directive reflected not only disagreements about the substantive trade mark policy but also differing views as to the aggressiveness with which to move trade mark protection to the European level. Thus, early versions of the Directive and Regulation included dilution protection only in the latter, thereby incentivizing proprietors to shift to the CTM regime. However, legislators ultimately endorsed a policy of co-existence between national and CTM

³⁸ See Trade Marks Act 1994, § 5(4) (UK).

³⁹ 2003 E.T.M.R. 42 (ECJ 2003).

⁴⁰ See Graeme B. Dinwoodie, *Dilution as Unfair Competition: European Echoes* in INTELLECTUAL PROPERTY AT THE EDGE: THE CONTESTED CONTOURS OF IP ___, n.29 (Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg eds. 2013) (Cambridge Univ. Press).

protection, and therefore included the option for member states to offer dilution protection.⁴¹ That history never entered the Court's discussion about the scope for member state variation allowed by Article 5(2).

Indeed, one could have envisaged an even more aspirational quality to this type of subsidiarity analysis, recognising that EU unity might depend upon short-term deference, when appropriate, to member state autonomy.⁴² Mature federal systems have long recognised that organically developed consensus may create a more enduring union; the adoption of the principle of subsidiarity in part gives voice to this sentiment. The irony of the Court's approach in *Adidas-Salomon* is that one could imagine that this all-or-nothing approach to optional provisions might ultimately repress harmonisation insofar as it might make the adoption of dilution protection unpalatable to some countries.⁴³ It is at least plausible that the United Kingdom would have balked at the anti-free riding cause of action that the Court has constructed in *L'Oreal v. Bellure*, but would have accepted a cause of action for blurring or tarnishment alone.⁴⁴ If that had been the case, might the harmonisation project not be advanced by allowing the United Kingdom something other than the all or nothing choice?⁴⁵

For some commentators, the lack of political will to harmonise at the legislative level may be what justifies the Court "completing the task."⁴⁶ Of course, this viewpoint requires seeing the Court as a full lawmaking partner in the European project, implicating not only questions of institutional competence but also democratic legitimacy. The competence and democratic underpinnings of the Court of Justice may be greater than at the international level,⁴⁷ but the Court's role is still not that of a national court. Its approach has elevated uniformity at the

⁴¹ See Andreas Sattler, *Dilution of Well-Known Trademarks – An Analysis of its Foundations in Germany and The European Union*, 3 GERMAN INTELL. PROP. J. 304, 320 (2011).

⁴² See Jan M. Smits, *Rethinking Methods in European Private Law*, in PRACTICE AND THEORY IN COMPARATIVE LAW 170, 177 (Adams & Bornhoff eds., Cambridge Univ. Press 2012).

⁴³ Of course, the subsequent history of the dilution example may not bear this argument out, as member states have with one exception (Cyprus) enacted dilution protection; indeed, the adoption is so pervasive that the recent Max Planck Study on Trade Mark Reform has proposed that the optional provision be made mandatory. See STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM ¶ 2.198 at 108. But that may be the result of other pressures at the international level, where the European Union (now negotiating international trade agreements involving intellectual property on behalf of the member states) has committed itself to the fullest possible scope of dilution protection in a number of external instruments.

⁴⁴ The anti-free riding concept has little support among prominent (if now formally retired, but still active) members of the UK judiciary. See *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2010] EWCA Civ. 535; cf. GOWERS REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY ¶¶ 5.84-5.88 (Andrew Gowers ed., 2006) (suggesting that the UK government monitor whether further protection against unfair competition might be needed to supplement the passing off cause of action). And the United Kingdom has opted to implement its obligations to protect against unfair competition in Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising, O.J. L. 276, (Dec. 27, 2006), via administrative mechanisms. See The Business Protection From Misleading Marketing Regulations 2008, S.I. 2008/1276 (establishing an enforcement mechanism consisting of complaints initiated by trading standard officers but creating no private civil actions).

⁴⁵ We shall likely never know. Many member states adopted dilution prior to the Court's expansive reading thereof; the (inverted) burden of repealing that protection is now difficult to satisfy politically.

⁴⁶ See Christophe Geiger, *The Construction of Intellectual Property Law in the European Union: Searching for Coherence*, in CONSTRUCTING EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW 3, 13 (Geiger ed., Edward Elgar 2012) (noting the Court's advantage in overcoming political impasse). This observation has been offered most recently in connection with the Court's apparent articulation of a general standard of originality applicable to all works notwithstanding a clear political consensus vis-à-vis only three categories of work.

⁴⁷ Cf. Panel Report, Canada—Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R (March 17, 2000) at ¶ 7.82 (declining to forge consensus through adjudication that could not be achieved by treaty negotiators).

expense of other values, including not only retained national sovereignty but (as we shall see below) arguably the coherence of the trade mark system.

4. Vertical Coherence and Horizontal Harmonisation

The Trade Mark Directive effected horizontal harmonisation among member states. And this brought about an approximation of the substantive laws of member states, broadly meaning the laws under which national trade mark rights are protected. However, the Trade Mark Directive was part of a broader strategy, and although it preceded the creation of the CTM (via enactment of the Community Trade Mark Regulation) by five years in part because of political disagreements about the location of a number of European institutions, the combination of the Directive and Regulation had been part of the Commission's plan for some time. Indeed, some have explained the Directive as a necessary step to pave the way for the Regulation.⁴⁸

The Regulation, which created the unitary Community Trade Mark, targeted a slightly different problem than the Directive. The Directive was concerned about the differences in *laws* that might impede free movement or distort competition within the common market (Recital 2). The Regulation was concerned about the impediments to trade precipitated by different *rights*, even in an environment of harmonised laws. As Recital 4 of the Regulation noted:

“the barrier of territoriality of the rights conferred on proprietors of trade marks by the laws of the member states cannot be removed by approximation of laws. In order to open up unrestricted economic activity in the whole of the internal market for the benefit of undertakings, trade marks should be created which are governed by a uniform Community law directly applicable in all member states.”

The Regulation was thus pursuing a different objective: unification of rights, rather than harmonisation of laws (although arguably these were related intermediate goals serving as a means to the same long-term political end of a truly single European market).

But the parallel project of unification has consequences for the harmonisation initiative. As the most recent edition of *Kerly on Trade Marks* notes, the systems are “connected intimately”.⁴⁹ This intimate connection renders the Regulation very significant for trade mark harmonisation in a number of ways. First, it might cause us to question the real purpose or objective of the harmonisation instrument.⁵⁰ If the Directive was *truly* intended simply to harmonise the essential elements of trade mark law, leaving room for member states with respect to defined residual areas, one would expect the Court of Justice consciously and seriously to consider whether certain matters had been left to member states. As we saw above, no such analysis has entered the Court's thinking. But if the harmonisation Directive were merely a way-station, intended to clear the ground for the CTM, it might be less

⁴⁸ See JAMES MELLOR ET AL, *KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES*, ¶ 1-004 (15th ed. 2011).

⁴⁹ See KERLY, at ¶ 1-007.

⁵⁰ This is an important preliminary question prior to engaging with the process of harmonisation. See Hanns Ullrich, *Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection*, in *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW MILLENNIUM: ESSAYS IN HONOUR OF WILLIAM R. CORNISH* 20 (David Vaver and Lionel Bently eds., Cambridge Univ. Press 2004).

surprising (and perhaps less worrying) for the Court to take (as it has) a more expansive view of what had to be “Europeanised.”

Second, the Regulation has consequences for the ongoing, dynamic process of trade mark harmonisation because it put in place a complete system of trade mark protection and thus had to articulate a full-blown trade mark law. With respect to provisions agreed in the Directive, the Regulation simply adopted them for the CTM, with appropriate adaptation to a registration covering a broader geographic territory, namely, the European Union.⁵¹ But, on its face the Directive effected only limited harmonisation. Unlike the harmonisation Directive, therefore, the Regulation contains extensive provisions on procedure, and it has to take a position on those matters, such as dilution, left as optional in the Directive.⁵²

This can intensify the harmonisation process because the Regulation can be used to bolster the Court’s expansive instincts. After all, the Court *is* required—in adjudicating appeals from the Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM)—to develop a European conception of a good part of trade mark law, potentially including matters not tackled in detail by the Directive. The need for coherence between the Regulation and the Directive—what might be conceived as “vertical harmonisation,” but which is often termed “vertical coherence”—can be deployed to boost the apparent need for a single European reading in the Directive context. In the most recent *Anheuser-Busch* judgment, the Court’s conclusion that there had to be an autonomous EU concept of acquiescence was supported by the fact that parallel acquiescence provisions exist in the Regulation.⁵³ Thus, despite acknowledging that “the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it, and [that] it applies independently of any national system”, the Court relied in part on the common usage to conclude that “‘acquiescence’, within the meaning of Article 9(1) of [the] Directive, constitutes a concept of European Union law, the meaning and scope of which must be identical in all member states. *Accordingly*, it is for the Court to provide an autonomous and uniform interpretation of that concept within the European Union legal order.”⁵⁴

Of course, as discussed above, it does not take much to convince the Court of a need for an autonomous concept of European law. Hence, the oft-repeated sentiment (in trade mark and copyright cases, and before that outside intellectual property instruments) about the need for Europeanisation where a directive mentions but does not define a concept and does not expressly refer that question to the law of member states: “the need for a uniform application of European Union law and the principle of equality require that the terms of a provision of European Union law which makes no express reference to the law of the member states for the purpose of determining its meaning and scope must normally be given an independent and uniform interpretation throughout the European Union.”⁵⁵ So the Regulation is, in many contexts, simply bolstering a conclusion that the Court might otherwise reach.

⁵¹ Compare, e.g., Trade Mark Regulation, art. 9(1)(c) with Trade Mark Directive, art. 5(2).

⁵² On occasion, because of the need for co-existence with national regimes that may vary, the Regulation refers to a particular applicable national law. See, e.g., Trade Mark Regulation, art. 8 (when earlier rights can be invoked).

⁵³ See Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 ¶¶ 35-37 (CJEU 2011).

⁵⁴ See *id.* at ¶ 37 (emphasis added).

⁵⁵ See, e.g., Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 ¶¶ 28-29 (CJEU 2011). Stephen Weatherill traces this interpretative principle to Case 75/63, *Hoekstra* [1964] ECR 347. See Weatherill, *supra* note 21, at ___ n.20.

The same interpretative approach is, however, adopted in *IP Translator* even where, unlike *Anheuser-Busch*, there was no textual hook in the Directive.⁵⁶ The case arose out of the difference between the practices of OHIM and the UK Registrar with respect to the use in specifications of goods and services of class headings under the Nice Agreement. The unitary rights, administered by an EU-level institution, and the need for vertical coherence between OHIM and national practice, clearly served as a catalyst to further horizontal harmonisation of laws. The Advocate-General advised that “it is essential to define a common approach regarding the identification of goods or services, depending upon whether the application concerns the registration of a national trade mark or a Community Trade Mark,”⁵⁷ and that this need for vertical coherence inevitably requires horizontal harmonisation of national laws. The Court’s judgment acts on this premise.⁵⁸

Moreover, although both the Advocate-General and the Court rejected the means by which the OHIM President had implemented the Regulation on the question of class headings, the Advocate-General started his analysis of the question under the Directive by analysing the principles embodied in the Regulation, and the Court framed its analysis by reference to OHIM practice.⁵⁹ If horizontal harmonisation pressures dictate that there be a single policy choice adopted throughout Europe, the dictates of coherence with the Regulation will heavily influence (though perhaps not dispositively determine) what that choice will be.

A third way in which the parallel Regulation affected harmonisation flowed from the institutional changes caused by the Regulation. To administer the CTM, the Regulation had to establish EU institutions, leading to the creation not only of OHIM to administer the system of registration, but also of CTM courts to enforce the rights conferred. The Court of Justice is not the only court to hear cases under both the Directive and the Regulation. CTM courts are national courts designated by the member states to hear CTM infringement actions.⁶⁰ Not surprisingly, the designated courts tend to be the same courts that hear actions under the national Directive-compliant laws.⁶¹ Wearing two hats, adjudicating very similar but distinct regimes, is likely in practice to cause some convergence. Not long after the adoption of the Regulation, Roland Knaak (later to be one of the co-authors of the Max Planck Review of the Regulation) specifically identified the commandeering of national courts to enforce the Regulation as a development that might further national harmonisation. He argued that:

The national courts will not be able to avoid applying Community law and the laws of other Member States in compliance with the criteria of European legal uniformity and legal harmonization. In this way, the harmonization process could

⁵⁶ See also Case C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt v. Hauswirth* [2009] E.T.M.R. 56 at ¶ AG42 (ECJ 2009) (“Given the way the legislation is organised, there must be a single Community concept of bad faith for both the Regulation and the Directive. Article 51 of the Regulation provides for both OHIM and national courts to declare a Community trade mark invalid on the basis of bad faith in filing the application, and the same concept must obviously be used by both. Nor does it seem appropriate, given the need for harmonious interaction between the two systems, that national courts should use one concept for Community trade marks and another for national trade marks.”)

⁵⁷ See *IP Translator*, at ¶ AG36 and ¶ AG42.

⁵⁸ See *id.* at ¶¶ 58-60.

⁵⁹ See *id.*, at ¶ AG 45 & ¶ 58.

⁶⁰ See Trade Mark Regulation, art. 95.

⁶¹ The United Kingdom designated the High Court and the Patents County Court (in England and Wales). See The Community Trade Mark Regulations 2006, SI 2006/1027, regulation 12.

develop a dynamism in trade mark law that might also include non-harmonized areas and perhaps even parts of procedural practice. It is to be hoped that the enforcement of the rights in the Community trade mark system will advance the harmonization of national trade mark law, and result in a comprehensive European trade mark law.⁶²

It is hard fully to validate Knaak's prediction, because this is a softer harmonisation influence. His argument is rooted in the practical realities of human adjudication. But it is certainly at one with scholars in international law who have expressed hope that judicial dialogue with and exposure to foreign counterpart materials and actors will cause convergence.⁶³

Even more subtly, what is the effect of the presence of an EU-level administrative institution such as OHIM on the harmonisation of national laws? Formally, of course, OHIM's remit is confined to matters of the Regulation. However, under liberal rules of court, the agency now has standing to appear before the Court of Justice on questions arising under the Directive (even when the Commission is already representing EU interests) and did so in the recent *IP Translator* reference.⁶⁴ The influence of a European-level administrative agency on the development of substantive principles that feed back into the harmonised national trade mark regimes might be significant.⁶⁵ OHIM arguably is beholden to political imperatives different from national institutions, driven by an essentially bureaucratic endeavour⁶⁶ and the European mission, and must operate with an eye to who it sees as its “users,” or “clients.”⁶⁷ However, the OHIM is extremely well-resourced, has incorporated national policymakers within its decisionmaking structure, and has recently been accorded greater involvement in

⁶² See Roland Knaak, *The Legal Enforcement of the Community Trade Mark and Prior National Rights*, 29 IIC 754, 776 (1998) (emphasis added). Using national courts might make it harder in the short term to develop an autonomous European regime because of the number of actors with input to the system. Knaak says that this engagement by national courts with the centralised regime will however ultimately facilitate the convergence of national laws and approaches. These propositions are not in tension if one accepts the importance of judicial dialogue in fostering long-term harmonisation. In that regard, the creation of something approaching a truly European judiciary is especially important, facilitated by the development of Europe wide judicial training and greater engagement generally. See Herman van Harten, *Who's Afraid of a True European Judicial Culture: On Judicial Training, Pluralism and National Autonomy*, Working Paper (Feb 3, 2012), available at www.ssrn.com. European trade mark judges now meet regularly. See OHIM, Judges Seminars and Symposiums, at <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/networks/EJS.en.do> This level of interaction (both formal and informal) contributes importantly to harmonisation. See Robin Jacob, *The Relationship Between European and National Court* [this volume] at [4]–[5].

⁶³ See, e.g., Anne-Marie Slaughter, *A Global Community of Courts*, 44 HARV. INT'L L.J. 191, 195 (2003); see also Emmanuel Lazega, *Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning From Lobbying among European Intellectual Property Judges*, 8 UTRECHT L. REV. 115 (2012) (looking at the relevance of exposure to foreign judges through personal and professional networks).

⁶⁴ See *IP Translator*, at ¶ 31. In other areas where coherence is sought, the Commission has been accorded permission to intervene in national proceedings. For example in competition law, see Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, art 15(3).

⁶⁵ This dynamic relationship between the Regulation and the Directive is not only seen in the courts; it also likely to drive further legislative reform of EU trade mark law. This is exemplified by the recent Max Planck Study on the reform of EU trade mark law, which treats the Directive and Regulation in tandem, regarding the “coherence” of those systems to be of paramount importance. See STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM ¶¶ 1.18–1.19.

⁶⁶ See Robert Burrell, *Trade Mark Bureaucracies*, in *TRADE MARK LAW AND THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH* 95 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., Elgar 2008).

⁶⁷ Cf. Clarisa Long, *The PTO and The Market For Influence in Patent Law*, 157 U. PA. L. REV. 1965, 1985 (2011) (discussing changing mindset of the U.S. Patent Office); cf. PETER DRAHOS, *THE GLOBAL GOVERNANCE OF KNOWLEDGE: PATENT OFFICES AND THEIR CLIENTS* (Cambridge Univ. Press 2010).

enforcement matters through the creation of a Trade Mark Observatory. Political science suggests that variables such as funding, governance structures, and the scope of jurisdiction will inform an institution's influence on the development of policy.

II. The Development of European Principles

As Part I has shown, trade mark law within the European Union is very substantially governed by European norms. The line between member state autonomy and European centralisation has over twenty years shifted in almost every conceivable way in favour of the latter. But once this tight approach to harmonisation has been adopted, the focus turns to how best to develop such a strongly Europeanised trade mark law. When we know that the Court of Justice will go beyond legislative text, how will the European judicial system best develop a harmonised trade mark law? Can national courts (and reference to national law) assist the Court of Justice in its task? These are the questions to which I will turn in this Part of the Chapter.

Of course, the EU legislature may also contribute to further harmonisation. At the request of the Commission, in 2011 the Max Planck Institute published a report on the functioning of the European trade mark system. Although the report endorsed the principle of co-existence of national and EU trade mark regimes, it also proposed a number of reforms aimed at further horizontal harmonisation of national laws and at ensuring coherence (or vertical harmonisation) between national systems and the CTM.⁶⁸

The resulting Commission proposal for revision of EU trade mark law (although adopting more of the proposals than commentators perhaps expected) is arguably less ambitious than the Max Planck report.⁶⁹ This may in part reflect the view that the Court of Justice appears to have assumed substantial responsibility for the continued Europeanisation of trade mark law. The Court adjudicates a vast number of trade mark cases, far more than it does in any other field of intellectual property law.⁷⁰ The sheer volume means that it is sometimes tempting to think that national trade mark law within Europe is purely a construction of the Court of Justice. And, as seen in Part I, the Court has not been shy about contributing to the process of further harmonisation. To be sure, only preliminary reference judgements are what one might properly call harmonisation decisions, where the Court is called upon to interpret the scope of the harmonisation instrument and to ensure the consistent application of the Directive. But there is no doubt that the decisions issued by the Court on appeal from OHIM are relevant to harmonisation under the Directive because of the substantive parallels between the Directive and the Regulation.⁷¹

⁶⁸ See MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM (Feb. 2011).

⁶⁹ See Proposal for a Regulation of The European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 March 2013); Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 March 2013).

⁷⁰ See Alain Strowel and Hee-Eun Kim, *The Balancing Impact of General EU Law on European IP Jurisprudence*, [this volume] at ¶0.05.

⁷¹ The influence of Regulation-grounded case law will likely be greatest on questions of registerability, because that is the focus of OHIM's activities. However, the interconnected nature of different parts of the trade mark system ensures that such case law may have broader impact. In particular, given the almost identical language used in provisions setting out the relative grounds for refusal of a registration under the Community system and the grounds for infringement under Article 5 of the Directive, decisions under Article 8 of the Regulation tend to

This activity at the level of the Court of Justice should not, however, be allowed to obscure the important role of national courts, even in a system committed to ongoing, tight harmonisation. For reasons both practical and principled, national courts – and perhaps national law – have an important role in the process of developing EU trade mark law.

1. Depth of EU Harmonisation; the Limits of Court of Justice Omnipotence

The level of detail at which the Court of Justice will intrude upon the development of the law by national courts is not determined simply by assertions about the comprehensive scope of harmonisation. At some point, subsidiary development of the principles articulated by the Court must rest with the national courts, raising issues of depth as well as breadth. As Advocate-General Sharpston commented in her opinion in *Boehringer II*, faced with further questions on the apparently never-ending refinement of the rules governing repackaging and parallel imports, “it should not be for the Court of Justice to adjudicate on such detail for ever more.”⁷²

The harmonisation Directive itself recognises (in what is now Recital 11) that although an EU-wide interpretation of concepts such as similarity of marks or similarity of goods was essential, “the ways in which likelihood of confusion may be established, and in particular, the onus of proof, should be a matter for national procedural rules.”⁷³ But this is more than simply an acknowledgment that the Directive is limited to matters of substantive law. The Court will defer to national court application of its global appreciation test in confusion absent reliance on an incorrect principle of law, and national courts have begun to flesh out the test in ways that are more practically helpful than the formulaic incantations emanating from the Court of Justice.⁷⁴

This observation may highlight a more fundamental methodological dilemma: it is not clear how (or whether) national courts can use answers to preliminary references alone to develop the law further in a common law manner (as remains the *modus operandi* in, for example, the English courts). There may be a number of dangers lurking in any effort to read answers from the Court of Justice answering a specific question as akin to a judgment of a national court, especially given the need for the Court to issue a single judgment.⁷⁵ As Lord Justice Mummery commented in *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*:

Judgments of the Court of Justice on [preliminary] references . . . are not, of course, like the judgments of national courts which decide cases and from which it is possible to extract a ratio. . . . The judgments of the Court of Justice on [such] references must be read in a wider context. The accumulation of

be used *mutatis mutandis* in understanding Article 5 of the Directive (infringement) as well as Article 4 (relative grounds for denial).

⁷² Case C-348/04, *Boehringer Ingelheim KG v Swingward* [2007] ETMR 1 at ¶ AG3 (ECJ); *see also* Case C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt v. Hauswirth* [2009] E.T.M.R. 56 at ¶ AG35 (ECJ 2009) (“It is likely, indeed, that bad faith cannot be defined at all in the sense of determining its precise limits”).

⁷³ *But see* STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM, at ¶ 2.194 at 107 (proposing addition of detail about the confusion test to the preamble of the Directive).

⁷⁴ *See, e.g.*, *WHG (International) Limited v. 32Red* [2012] EWCA Civ 19, at ¶ 79; *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Limited* [2012] EWCA Civ at ¶ 52.

⁷⁵ *See* Justice Brenda Hale, *Judgment Writing in the Supreme Court* 3 (Sept. 30, 2010) (copy on file with author) (noting the dangers of single judgments, and discussing the views classically expressed by Lord Reid in *Broome v. Cassell*).

rulings develops a body of jurisprudence on the interpretation of EC legislation. This differs from the common law method of building up a body of case law from binding judicial precedents. The judgments of the Court of Justice should not be read or applied too literally. The Court of Justice does not decide the cases coming before it. Its judgments are part of a continuing conversation between the Court of Justice and national courts. . .⁷⁶

Moreover, the Court of Justice, on preliminary references at least, only answers questions on points of law; it leaves much work to be done by national courts. In the case of trade mark law, this may actually reserve more *lawmaking* potential to national courts than is ordinarily the case. Trade mark is very fact-intensive, and courts often blend apparently descriptive analysis (fact-finding) with normative policy decisions about the appropriate scope of protection. With respect both to absolute grounds for refusal such as distinctiveness and infringement tests such as likely confusion or association, trade mark law remains dominated by a legal fiction (the reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer) that is a mix of factual realities and legal policy. Thus, much lawmaking can be achieved by trial courts making factual determinations viewed through policy lenses without substantial intervention by appellate courts (unless those appellate courts are willing aggressively to police fact-finding by trial courts).⁷⁷

The role of national courts as fact-finders in the EU system of itself accords them this lawmaking power. But the culturally-specific nature of the relevant facts in trade mark cases elevates the importance of national courts. Despite substantial harmonisation (and even the creation of unitary rights throughout the EU), European trade mark law has retained a nationalistic tint (much more so than other intellectual property rights).⁷⁸ The Court of Justice recognised in *Matrazen* that, for national rights within Europe, the relevant realities are nationally defined, by reference to language skills and cultural understanding.⁷⁹ These realities are far from common throughout the European Union. National courts are perhaps best placed to imbue their notional, national consumer with a dose of reality; the Court of Justice might thus be expected to think twice before challenging that boundary.⁸⁰

⁷⁶ *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*, [2005] EWCA Civ. 978 at ¶ 17; *cf.* *Arsenal Football Club plc v. Reed*, [2003] RPC 9 at AG ¶ 87, n. 83 (AG Colombar) (noting the dialogic nature of the preliminary reference procedure).

⁷⁷ In the common law systems in particular, but also elsewhere, national courts both decide the outcome of national cases and contribute to the development of the principles of (European and national) law by becoming relevant data points in later cases. In the common law system in particular, these functions are intertwined, the former indirectly affecting the latter. Because the Court of Justice does not decide cases, its judgments cannot perform the lawmaking role in quite the same way as decided cases do. *See* *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*, [2005] EWCA Civ. 978 at ¶ 17.

⁷⁸ Unlike patent and design law, which have (with some safeguards in the case of design) adopted absolute novelty standards, national trade mark rights do not depend upon absolute international priority of rights. *But see* Trade Mark Directive, art. 4(2)(1)(i) (earlier rights at national level include CTM applications and registrations). Although the copyright threshold is of a slightly different nature, it resembles an absolute originality standard, in that assessments of originality proceed without reference to territory. (The “not copied” functional equivalent for sound recordings, films and broadcasts certainly has no geographic restriction that would limit analysis to the UK).

⁷⁹ In contrast, the scope of copyright is largely determined without regard to particular language or culture. For example, the adaptation of a work encompasses an act of translation. *See* Copyright, Designs and Patents Act 1988, § 21(3)(a)(i)(UK).

⁸⁰ A judicial system has to allocate questions to the respective realm of facts and law for any number of reasons -- to take advantage of decision-making competence, ensuring consistency, enhancing efficiency, to name but a few.

However, treatment of an issue as a question of fact or law dictates the ability of the Court of Justice to ensure high levels of uniformity throughout Europe. As Joachim Bornkamm noted perceptively in his 1999 Stephen Stewart lecture, “harmonising the statutory law and creating the Community Trade Mark can only be the first step. . . . As a second step harmonising the application of the harmonised law has to follow.”⁸¹ This is what Commission officials have lately called “cohesion.” Achieving it (even were it normatively desirable in different national markets) would depend upon the aggressiveness with which the Court strayed over the law/fact line. Consider for example a pair of cases from the Court’s meandering jurisprudence on trade mark use and what they mean for the ability of the Court of Justice to develop harmonious trade mark policy toward a range of merchandising activity. The cases are *Arsenal v. Reed* (from the UK courts) and *Adam Opel v. Autec* (from the German courts).⁸² In both cases, the Court of Justice ultimately (if not all that clearly) held that whether a particular merchandising use was an infringement under Article 5 would depend on whether the challenged use was “likely to adversely affect the functions, including the essential function, of the mark.” The question did not, the Court said, turn on whether the defendant’s use was a trade mark use.

Strictly, in both cases, that question should have been for the referring court to determine. In fact, in *Arsenal*, the Court of Justice indicated rather too forcefully how it would have made that determination, behaviour that was overlooked by Lord Justice Aldous in the Court of Appeal because he found that that conclusion was inevitable once the proper test was applied to the facts found by Mr. Justice Laddie. In contrast, the German court engaged in a fresh assessment and held that the German consumer would see the claimant’s logo mark on the toy model car merely as the reproduction of a detail of the original car, rather than an indication of origin, and thus the defendant’s unauthorised use would not adversely affect the functions of the mark. The legal conclusion in *Adam Opel* is heavily dependent upon the factual assessment of how a German consumer would react.⁸³ The scope of merchandising rights

⁸¹ See Joachim Bornkamm, *Harmonising Trade Mark Law in Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture*, 1999 INTEL. PROP. Q. 283. This dynamic occurs also in the administrative realm, where national offices have substantial latitude to determine the grant of registrations in applying European legal principles in the factual national setting. The (perhaps inappropriate) inconsistencies that this generates was commented on by the Max Planck Study, prompting reform proposals intended to harmonise office *practice* (and thus avoiding divergent outcomes when national differences are *not* implicated) by enhanced cooperation and exchange of information. See STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM, at ¶¶ 2.7-9, at 245. In many respects, these proposals are intended to intensify administrative networks and encourage the type of soft convergence that might occur through development of judicial networks. See *supra* note 63; cf. Anne-Marie Slaughter, *The Accountability of Government Networks*, 8 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 347 (2001).

⁸² See *Arsenal v Reed* [2001] RPC 46 & 535; [2003] RPC 9 (ECJ); [2003] 3 All ER 865 (CA); *Adam Opel AG v Autec AG* (C-48/05) [2007] ETMR 33; Case I ZR 88/08 [2010] E.T.M.R. 50 (BGH 2010) (Ger.). In both cases the national courts came out the way the Court of Justice strongly hinted that they should. The UK court said that the conclusion at which the Court hinted was inevitable once the legal principle was clear; the German court demonstrated greater autonomous reasoning in connecting the conclusion to the facts it found on remand.

⁸³ Drawing the line between answering legal questions (the province of the Court of Justice) and application of law to facts (which remains a matter for national courts) is not easy, especially in trade mark law where facts and law are so intertwined. For example, the Advocate-General in *Adam Opel* had advised the Court simply to rule as a matter of law that the use in question did not come within Article 5(1)(a), but the Court’s answers left it to the Nuremberg court to determine whether there would be an adverse effect on the functions of the mark. (Again, it hinted very strongly. See ¶ 24.) But the ability of the Court of Justice to control the development of European trade mark principles no doubt depends in part on where it is drawn. And this may explain occasional over-reaching by the Court of Justice, as in *Arsenal*, or the Court giving strong hints as to its views, as was perhaps seen in *L’Oreal v. Bellure*. There, the Court offered an expansive view of Article 5(1)(a) and 5(2) of the Directive, which was clearly favourable to L’Oreal. But, strictly, the Court left it to the English court to

under European law is thus dependent upon the attitudes of national courts in making factual determinations and applying the relevant European principles to those (national) facts. This preserves for national courts a vital role in the development of trade mark law in Europe, especially if the Court of Justice ever allows itself to be influenced by developments at the national level (as it surely will be as judicial networks become stronger).⁸⁴

2. Relevant Norms

Even if trade mark is fact-intensive, empowering national courts, the Directive allows the Court of Justice to answer questions of law across the entire body of trade mark law. But once we have decided that trade mark law within Europe has, almost in its entirety, to be developed by reference to common European legal principles, how does one work out what those principles are? What are the philosophical origins of “European trade mark law”? What history can be used to resolve and explain ambiguity and to grapple with new issues? Before the last twenty years, there really was very little on which to draw. Prior to the Directive, trade mark issues reached the European Court of Justice because of a claim that the assertion of national trade mark rights interfered with commitments of primary European Union (then European Community) law, such as regulation of competition or the free movement of goods. Trade mark law at the European level was developed by articulating a justification for interfering with other EU legal principles. Yet, that is not the role now seen for trade mark law in Europe, which is viewed as a core plank of economic policy.⁸⁵

Thus, the Court (employing standard interpretative techniques) now reads the Directive by reference to its “usual meaning,” “context and purpose.” But the Directive does little to help identify those purposes.⁸⁶ Its recitals talk a lot about the need for harmonisation, but little about the content of that harmonisation. Recital 11 does refer, of course, to the “protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin . . .” While commentators disagree about any number of aspects of Court of Justice jurisprudence, it is common ground that that this reference to

determine whether “the functions of communication, investment or advertising [we]re liable to be affected, even though the use ‘is not capable of jeopardising the essential function of the mark which is to indicate the origin of the goods.’” Although Lord Justice Jacob was clearly unhappy with the result, he declined the invitation to hold that the defendant's activity did not affect such functions, perhaps out of exhaustion or a sense of futility, declaring simply that “this case falls the wrong side of [the line between permissible and impermissible uses]. Why? Because the Court has said so. It regards the use as affecting the communication, advertising and investment functions of the mark.” And, to be sure, the Court had once again made its instincts clear, noting that the case was fundamentally different from *Holterhoff*. (Though perhaps *Interflora* confirms that there was some room. See Case C-323/09, *Interflora, Inc v. Marks & Spencer Plc*, [2012] E.T.M.R. 1 (CJEU 2011).

⁸⁴ See *supra* note 58.

⁸⁵ Even before having to interpret the Directive, by 1992 the Court of Justice had begun to look somewhat more favourably on trade marks. In its retreat from the common origin doctrine in *Café Hag II*, in 1990, the Court declared trade marks to be “an essential element in the system of undistorted competition”. See Case C-10/89, *CNL-Sucal NV v Hag GF AG*, [1990] 3 C.M.L.R. 571 (ECJ 1990).

⁸⁶ According to the Court's case-law, “the purpose of the directive is generally to strike a balance between the interest of the proprietor of a trade mark to safeguard its essential function, on the one hand, and the interests of other economic operators in having signs capable of denoting their goods and services, on the other.” Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc*, at ¶ 34 (citing C-145/05, *Levi Strauss & Co v Casucci SpA* at ¶¶ 28-29). But this statement operates at too high a level of abstraction to be of much help. Council minutes might illuminate the background to the legislation, but the Court has been reluctant to place any weight on those documents. See *Libertel Group BV v Benelux-Merkenbureau* (C-104/01), [2003] E.T.M.R. 63 at ¶ 25 (noting that the Minutes specifically acknowledge that they should not be used in interpretation); Case C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, [2004] E.T.M.R. 99 at ¶¶ 16-17; Case C-245/02, *Anheuser-Busch v. Budejovický Budvar*, [2005] ETMR 27 at ¶¶ 78-80 (ECJ, Grand Chamber 2004).

the functions of a mark (which *does* have its roots in case law balancing trade mark with primary EU law, as well as in some pre-Directive national law) has not proved to be a reliable lodestar for the development of European trade mark principles. However, lacking a real European history, the Court of Justice has been forced to develop autonomous principles by reference to this ill-understood concept.⁸⁷

Context should, however, surely include reference to the long-standing national laws that predated the Directive.⁸⁸ Certainly, one finds some reference to such history in the opinions of Advocates-General,⁸⁹ which no doubt reflects the different roles of the Advocate-General and the Court.⁹⁰ And a desire to decouple contemporary European law from a particular national lineage is perhaps understandable for political reasons. But precious little of this explanation appears to make it into the judgments of the Court of Justice. And this works to the detriment of trade mark law, especially when national courts treat judgments as judicial edicts⁹¹. Connecting contemporary principles to underlying national history would improve the quality and comprehensibility of the principles of European trade mark law that the Court espouses in its judgments.

The value of doing so can be illustrated by exploring two early cases under the Directive in the UK courts.⁹² In *Philips v. Remington Consumer Prods.*,⁹³ Philips' efforts to register a mark consisting of the design of its three headed shaver was at least plausible under the new 1994 Act. But it was a substantial deviation from general principles of UK trade mark law. As Mr. Justice Jacob explained, "if Philips are right, they will have obtained a permanent monopoly in respect of matters of significant engineering design by virtue of a trade mark

⁸⁷ Thus, essential (and other) function has come to drive all of European trade mark law, along with other concerns (e.g., legal certainty) mentioned in the recitals. See *Budvar*, ¶ 52. And this has occurred without any reference to the national influences that might help explain ongoing problems. See *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2009] ETMR 55 (ECJ 2009); Case C-323/09, *Interflora, Inc & Anor v. Marks & Spencer Plc*, [2012] E.T.M.R. 1 (CJEU 2011); Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* at ¶¶ 71-75 (CJEU 2011).

⁸⁸ This is not a problem unique to intellectual property cases. Scholars in other fields have noted the tendency of the Court to refer neither to national decisions nor to decisions of other supranational institutions addressing similar problems, such as the European Court of Human Rights. To some extent the broader questions raised by these scholars implicate the Court's vision of its role in the European system. In this context, I am considering a narrower question of how to achieve the best trade mark law once we have determined that it will for all intents and purposes be European.

⁸⁹ There are exceptions. See, e.g., Cases C-108/97 & 109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions v Walter Huber* [2002] 2 W.L.R. 205 (ECJ 1999) (*freihaltbedurfnis* discussed by both Advocate-General and Court); Case C-120/04, *Medion v Thomson* [2006] E.T.M.R. 13 (*Prägetheorie* discussed by both Advocate-General and Court).

⁹⁰ See Eleanor Sharpston, *The Changing Role of the Advocate-General* in CONTINUITY AND CHANGE IN EU LAW: ESSAYS IN HONOUR OF SIR FRANCIS JACOBS 20, 23 (Arnall, Eeckhout & Tridimas, Oxford Univ. Press 2008).

⁹¹ See *supra* note ____.

⁹² For a later example, see *Budejovicky Budvar NP v Anheuser-Busch Inc.*, [2009] EWCA Civ 1022, at ¶ 12 ("I make no apology for this lengthy quotation [from an earlier UK case discussing the principle of honest concurrent use under English common law]. I believe it has important lessons for us today. Just as the expansion of trade within an individual nation state of the 19th century required trade mark law to accommodate cases where two owners had independently and honestly commenced use of their respective but identical or confusingly similar marks, so in today's globalising market there may be a need for a similar accommodation. And that is particularly true of the law of the European Union, one of whose main purposes is to have a single market.") (Jacob L.J.).

⁹³ [1998] E.T.M.R. 124 (Ch. D. 1997).

registration. Mr Pumfrey [counsel for Philips] does not shrink from this. He says it is a consequence of the Directive.”

In order to determine whether the revision of UK trade mark law went that far, Mr. Justice Jacob had to interpret the slightly tortured language found in Article 3 of the Directive. In order to explicate these provisions, Mr. Justice Jacob referred to case law under the 1938 British statute. In response to suggestions that such reference was inappropriate given the context of European harmonisation, Mr. Justice Jacob provided a robust defense of the inevitable and appropriate continued reliance on general principles of trade mark law:

We now have a new European law and one cannot get any help from the details of the old law of any particular European country. But it does not follow that the sort of concepts and safeguards provided for in the old laws (or indeed the laws of countries outside the European Union) have no place under the law. On the contrary one is bound to bump up against the same sort of problem under the new law as under other laws. For some matters are basic to any rational law of trade marks. I believe this case involves such a problem, involving as it does the question of the extent to which trade mark law, conferring a perpetual monopoly, can interfere with the freedom within the European Union of manufacturers to make an artefact of a desirable and good engineering design. With that sort of consideration in mind I turn to the Directive. . .

Later in his opinion, Mr. Justice Jacob explained that he was not resurrecting old British law on distinctiveness, explicitly acknowledging changes that the Directive had made and which were reflected in the 1994 Act.⁹⁴ However, as the judge had already stressed, “there are some matters basic to any rational law of trade marks.” These included propositions about the scope of rights conferred by a trade mark, which were well-established under English law prior to the adoption of the Directive and enactment of the 1994 statute. Mr. Justice Jacob allowed these basic propositions of trade mark law to influence this interpretation of the Directive by taking the position that the “provisions of the [D]irective must be construed in a purposive manner, bearing in mind that the intention is to set up a law of trade marks and not some other law, particularly a patent or design law.”⁹⁵

It is of course not beyond the European legislature (nor indeed any other such body) to adopt a wholly irrational law of trade marks. But the judicial interpreter should not start from that assumption. Allowing general (common law) principles to inform or frame the interpretative task ensures that courts *can* operate on such an assumption of rationality, because there were

⁹⁴ See also *British Sugar plc v. James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281.

⁹⁵ Moreover, prior experience of English law proved useful not only in establishing basic principles of trade mark law which provided the backdrop for purpose of interpretation. Mr. Justice Jacob also found assistance in the earlier doctrinal implementation of these principles. Thus, in seeking to avoid application of the provision of the Trade Mark Directive that precludes protection for “the shape of goods which is necessary to give a technical result,” the plaintiff argued that if the goods in question could be made in any other shape then the shape was not necessary for the goods to achieve their particular technical result. Mr. Justice Jacob noted that English law had faced this problem before in the context of registered designs, where the House of Lords had rejected such an interpretation of a somewhat similar provision in the Registered Designs Act because it would render the exclusion a nullity. See *Amp v. Utilux Pty.*, 1972 R.P.C. 103 (H.L.). The same would apply to the functionality exclusion in the trade mark law. Mr. Justice Jacob concluded that the “framers of the Directive must have intended a more reasonable result,” and thus rejected the argument.

no underlying “EU” principles of trade mark law prior to the Trade Mark Directive (except insofar as the Court had articulated them in addressing free movement of goods).⁹⁶ The storehouse of principles from which rationally to resolve ambiguity is simply more plentiful when courts are able to consider both prior principles of national trade mark law and more general principles of common law.

For example, in another early case under the 1994 UK Act, *Wagamama*, Mr. Justice Laddie had to interpret an inartfully phrased provision of the Directive that the plaintiff argued had introduced Benelux notions of non-origin association into EU law. Mr. Justice Laddie started from the proposition that “monopolies are the antithesis of competition. Intellectual property rights such as patents, trade marks and copyright can create barriers to trade within a country.” He supported this starting point by reference to principles of common law espoused by the English courts in the seventeenth and nineteenth centuries. He reinforced the point by reference to the limited origin-protecting purposes of UK trade mark law (purposes buttressed by the free trade principles of the European Union), as well as to language in European Court of Justice decisions interpreting primary European Union law prior to the adoption of the Directive, and finally to post-Directive decisions of the same Court.

In the end, these jumping-off points were significant: the deviation from general principles proposed by the plaintiff was, to Mr. Justice Laddie’s mind, so substantial that it should occur only with very clear language. He could not find such language in the Directive, and thus resisted the argument that he should follow the views of the Benelux courts, while expressing some regret that this created differences in the interpretation of trade mark law in the EU and thus could lead to barriers to inter-state trade. The common law creates a baseline from which to measure the likelihood of legislative radicalism. The doctrinal holding of both *Philips* and *Wagamama* was later endorsed by the Court of Justice, but in a far more attenuated form that denuded the Court’s judgments of persuasive or explanatory force.

Conclusion

The fashion in which harmonisation of trade mark law has been pursued in the European Union has brought about extensive Europeanisation of national law. The Court of Justice has built upon an extensive horizontal instrument to shift lawmaking power dramatically to the centre. This process has been facilitated not only by the interpretative approaches that the Court has deployed elsewhere (such as in copyright law), but also by the existence of true parallel EU-wide trade mark law and institutions. The intrinsic nature of trade mark law, and the continuing reality of national consumers, may for some time at least combine to resist the full force of Europeanisation.

But in a process of continuing and extensive Europeanisation, it is vital that more thought is given to how best to develop European trade mark law. And national institutions might here be desirable, and not just inevitable. Some commentators have called for a specialist trade mark court to resolve the ambiguities and inconsistencies that are being produced by the

⁹⁶*Cf. Philips, supra* at 150-51 (“it seems unlikely that the Council and Commission, in promulgating the Directive, intended to make it possible to obtain permanent monopolies in matters of significant engineering design.”); *see also* Jennifer Davis, *How the Trade Marks Act Shapes Up to Perpetual Monopolies*, [1998] CAMB. L.J. 263, 266 (describing the *Philips* judgment as fitting “squarely within the traditional British approach, although it is presented with a contemporary, free market, European gloss”).

Court of Justice. This has been resisted by the Court.⁹⁷ An alternative is to harness the expertise that exists at the national level. I have previously argued that this might necessitate procedural reforms to allow cases to percolate for a while at the national level, and thus promote the construction of a jurisprudence by talented national judges that will in due course assist the Court of Justice in its formulation of European principles.⁹⁸ But even under the current system, the role of national courts in applying the formulations enunciated by the Court of Justice and the fact-intensive nature of trade mark law adjudication already allows for the incorporation of that national court expertise in developing better European trade mark law.

⁹⁷ See Emma Baraclough, *Why the EU's Top Court Says No to Specialist Judges*, Managing IP, 1 November 2011 (explaining cultural and practical reasons). Instead, the court's president has asked for an increase in the number of judges (which will help backlog but not expertise).

⁹⁸ See Graeme B. Dinwoodie, *Opinion: Trade Mark Harmonisation: National Courts and the European Court of Justice*, 41 INT'L REVIEW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT LAW 1 (2010).

Anexo B



LEGAL RESEARCH PAPER SERIES **(Série de artigos de investigação jurídica)**

Artigo Nº 54/2013 abril 2013

A Europeização da Legislação de Marcas

GRAEME DINWOODIE

De Ohly e J Pila, A Europeização das Leis de Propriedade Intelectual “*The Europeanization of Intellectual Property Law*” : “*Towards a European Legal Methodology* (Oxford: OUP, 2013) ch 5 (forthcoming) “

A versão integral deste artigo pode ser descarregada livremente
a partir da livraria eletrónica da *Social Science research Network*:

<http://ssrn.com/abstract=2260908>

Os índices dos artigos da *University of Oxford Legal Research Paper Series*

podem ser encontrados em:

<http://www.ssm.com/link/oxford-legal-studies.html>

A EUROPEIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE MARCAS

Graeme B. Dinwoodie*

A Legislação Europeia dos Direitos de Propriedade Intelectual dá vários exemplos de diferentes modelos de harmonização.

Descritamente, seguir uma harmonização certamente não requer nenhum tipo de instrumento legislativo em particular, nem nenhuma estrutura institucional ou metodologia interpretativa. Prescritivamente o que é utilizado para a harmonização numa área de direito poderá não resultar noutra (ou não ser apropriado segundo as normas nesse outro campo do Direito). Este capítulo analisa um projeto de harmonização no âmbito da Lei Europeia de Propriedade Intelectual, nomeadamente, do recente desenvolvimento da Legislação de Marcas dentro da União Europeia (UE). Embora algumas das dinâmicas presentes no contexto das marcas possam transcender a legislação da UE, esta análise sugere que os contornos de qualquer tipo de projeto de harmonização irão depender da natureza do campo a ser harmonizado, dos contextos legais e institucionais nos quais o processo ocorre, e do porquê de se tentar realizar essa mesma harmonização.¹

Na Parte 1 deste capítulo, irei destacar várias características da harmonização da legislação de marcas da União Europeia. Em primeiro lugar, a harmonização de legislações nacionais de marcas na União era bastante “restritiva”. Neste contexto, por razões que fazem sentido nos contextos legais e políticos europeus, difere do modelo internacional da tão conhecida harmonização dos “direitos mínimos” gerando convergência das normas das marcas do século passado.

Em segundo lugar, a Diretiva das Marcas (com o auxílio do Tribunal de Justiça e dos tribunais a nível nacional) veio instaurar uma harmonização quase total dos Direitos substantivos das Marcas, que vinha contrapor as premissas de uma harmonização limitada encontrada nos considerandos da mesma diretiva. Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça demonstrou uma tendência para limitar o espaço de manobra dos estados membros, por exemplo, considerando que nas provisões opcionais da Diretiva deve ser encontrado um significado a nível europeu. O Tribunal prestou pouca atenção aos interesses de subsidiariedade.

Por fim, a pressão adicional para descobrir soluções europeias singulares resulta da existência do Regulamento para Marcas² em contradição com os direitos unitários regionais (a Marca comunitária) e das instituições europeias que administram e regulam esses direitos. Este regime paralelo ao nível europeu tem tendência a reforçar a ideia de que a legislação de marcas já havia sido totalmente europeizada e que exerce pressão nos conteúdos da Diretiva conduzida pela legislação nacional. Tal deve-se ao facto da exigência de coerência vertical ter ultrapassado os potenciais benefícios da regulação da concorrência existente entre os regimes nacionais e regionais.³

*Professor de *Intellectual Property and Information Technology Law*, Faculty of Law, University of Oxford. (Propriedade Intelectual e de Direito e Informação Tecnológica) Copyright 2013, Graeme B. Dinwoodie. Estou muito agradecido pelos comentários do rascunho deste capítulo por Lionel Bently, Brian Havel, Angus Johnston, Ansgar Ohly and Alexander Peukert, assim como por parte dos participantes do *Workshop da Goethe-Universität Frankfurt/Main - Exzellenzcluster Normative Orders*. Agradeço também ao Henry Fraser pela assistência na pesquisa.

¹ Inicialmente, as razões para a harmonização da propriedade intelectual na União Europeia, tendiam a repetir os instrumentos relevantes, tal devia-se ao facto de a base legal para as competências legislativas terem apenas na necessidade de aproximação das leis.

Ver, Diretiva Inicial do Conselho 89/104/EEC of 21 dezembro de 1988 to *Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, 1990 O.J.(L 40) 1. Considerando 1. No entanto, um entendimento total das motivações para a harmonização, requer ir muito além destas declarações.

² Regulamento do Conselho (EC) No 207/2009 de 26 fevereiro de 2009 acerca das marcas comunitárias, O.J.L 78/1 (24 de março de 2009), substituição do Conselho Regulativo (EC) No 40/94 de 20 dezembro de 1993 acerca das marcas comunitárias, O.J. L 11/1 (jan. 14, 1994).

³ De facto, a competição existente entre os regimes das registadas nacionais e regionais acelerou como um todo em vez de ter enfraquecido as forças centrípetas na Europa enquanto regimes nacionais (e sedes) têm lutado para manter a sua relevância.

Por isso, todas as legislaturas menos um (Chipre) copiou a concepção da dissolução da proteção conferida pela marca comunitária, e liberalizou o registo dos procedimentos no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (tais como a abolição da examinação de bases relativas da oposição) migraram para o nível nacional.

Existem apenas algumas instâncias onde uma abordagem ao registo a nível nacional surtiu efeito no sistema da Comunidade da Marca comunitária.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Resumidamente, ao longo de vinte anos, já havia ocorrido uma profunda e extensiva europeização da legislação de marcas. No entanto, isto levanta questões acerca da melhor maneira para desenvolver os princípios da harmonização europeia devido à harmonização ser um processo de criação de leis dinâmico, e não um instrumento legislativo estático. Na Parte II deste capítulo, irei considerar a maneira como o processo de harmonização afetou o desenvolvimento de princípios da legislação de marcas, uma análise que é necessariamente informatizada pelas preferências substantivas. Só se consegue realizar uma avaliação completa do processo de harmonização através de uma medição da harmonização, usando como referência algumas formas de métrica substantiva. Considero importante reconhecer o papel importante dos tribunais nacionais no desenvolvimento da legislação de marcas na UE (em parte devido à natureza do ramo de Direito) e prestar atenção às tradições jurídicas nacionais que assistem o Tribunal de Justiça no melhoramento da qualidade da legislação de marcas europeias.

I. As características da Harmonização das Marcas na UE

O processo de harmonização da legislação de marcas no seio da União Europeia exhibe um número de características distintas. Através do uso de um instrumento horizontal dirigido à maioria dos assuntos relacionados com a legislação de marcas, o Tribunal de Justiça assegurou, através de uma jurisprudência extensiva, uma harmonização ainda mais apertada do que o sugerido no texto da Diretiva. A alocação da autoridade normativa (e poder legislativo) entre a União Europeia e os estados membros tem vindo a mudar drasticamente a favor da União Europeia. Os tribunais nacionais ofereceram apenas uma resistência ocasional a este processo, concordando, talvez demasiado rapidamente, em revogar o papel da legislação de marcas nacionais e o papel dos tribunais nacionais. Mas este nível de harmonização, muito mais extensivo do que os esforços internacionais anteriores para a harmonização das marcas poderá não ser surpreendente dados os contextos legais e institucionais da legislação de marcas da UE: uma região de livre-trânsito constituída (inicialmente) por economias relativamente homogêneas, superentendidas por um Tribunal com jurisdição expansiva nessa área, augurava algo mais intrusivo do que o historicamente procurado pela legislação de marcas internacionais. A criação da legislação de marcas ao nível da UE e de instituições para a regulação da mesma só veio alimentar esta dinâmica. A principal (mas importante) restrição do processo de centralização deriva da natureza da legislação de marcas, um ramo do Direito onde os poderes de definição de territórios dos estados-membros europeus estão a diminuir, no seio de uma crescente estrutura federal que é sustentada por realidades culturais e linguísticas diferentes. Paradoxalmente, o regime de propriedade intelectual mais harmonizado enquanto questão legal positiva no interior da União Europeia é menos susceptível de receber na prática uma harmonização imediata. Neste contexto, e dada a falta de uma filosofia substantiva pertinente nas marcas registadas europeias (por oposição ao simples desejo de harmonização), os tribunais nacionais permanecem atores importantes no desenvolvimento da legislação de marcas, tal como será discutido na Parte II.

1. Harmonização restritiva

O processo de harmonização restritiva, colocado em prática pela Diretiva das Marcas⁴ de 1988 é o que se pode chamar de harmonização “restritiva” ou apertada. Esta descrição da harmonização da UE poderá parecer óbvia para advogados fora do ramo dos Direitos de Propriedade Intelectual, a maioria da harmonização da UE é restritiva. É exigida uma conformidade direta com a letra de lei, que é posta em prática através de um número de instrumentos processuais e interpretativos da legislação da UE.⁵

aproximação ao registo ao nível nacional teve efeito no sistema marca comunitária. Ver, *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks* (“IP Translator”), [2012] ETMR 42 (CJEU 2011).

⁴ Ver, First Council Directive 89/104/EEC de 21 de dezembro de 1988 to *Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, 1990 O.J.(L 40) 1. Diretiva 2008/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, 2008 O.J. (L 299) 25, que consolidou e substituiu a Diretiva do Conselho 89/104/EEC e as suas emendas, sem nenhuma mudança substantiva.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Assim, este aspeto da Diretiva de 1988 (e efetivamente a codificação de 2008) não se distancia de nenhum outro esforço de harmonização de leis de propriedade intelectual no seio da União Europeia.⁶

Mas diferencia a iniciativa da UE de muitos outros esforços de harmonização da legislação de marcas internacionais. Ainda em 1988, surgiu nomeadamente um modelo de harmonização de marcas diferente, que já perdurava há mais de um século ancorado à Convenção de Paris.⁷ A União Europeia não se separava dos processos de harmonização internacional, simplesmente devido a ter adotado a Diretiva de 1988, o Acordo da TRIPS só foi concluído seis anos mais tarde.⁸ Certamente que a Convenção de Paris e a TRIPS são normalmente descritas como acordos internacionais de “direitos mínimos”. Mas tal não quer dizer que estes sejam menos aptos de serem denominados de instrumentos de harmonização.⁹ A harmonização foi um dos vários objetivos definidos na Convenção de Paris e na TRIPS mas a harmonização por eles procurada dificilmente seria descrita como restritiva. Historicamente, os instrumentos de harmonização global tais como a Convenção de Paris têm tendência a serem descritos de uma forma mais geral que abrangia apenas algumas noções dos problemas substantivos interpretados liberalmente pelos participantes, e não foram facilmente aplicados segundo a autoridade dos países da Convenção de Paris, e eram susceptíveis de serem invocados por outorgantes privados, se implementados a nível local, ou via canones interpretativos leves acerca dos pressupostos de concorrência com a lei internacional.¹⁰ O Acordo da TRIPS representa um modelo de harmonização mais restritivo do que o de Paris, tanto no âmbito de aplicação como devido aos mecanismos de concordância da OMC aos quais as obrigações aos quais os estados-membros da TRIPS estão sujeitos.

⁵ Estes incluem doutrinas de efeito direto, de aplicabilidade direta, e de supremacia da Lei Comunitária, assim como cânones interpretativos relacionados com estas doutrinas. Ver, Caso C-6/64, *Flaminio Costa v. E.N.E.L.*, 1964 E.C.R. 585; Caso C-26/62, *Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen*, 1963 E.C.R. I.O alcance dos mecanismos de aplicação contemplados desde o início do projeto europeu, sustentados pelas ações reconhecidas pelo Tribunal de Justiça, veio a incentivar o seu cumprimento. Ver, e.g., *Joined Cases C-6/90 & 9/90, Francovich v. República Italiana*, 1991 E.C.R. I-5357 (responsabilidade do estado perante os indivíduos, como resultado das violações da Lei Comunitária).

⁶ A restrição da harmonização foi determinada devido a pelo menos duas variáveis: a restrição da revisão judicial da concordância (discutida anteriormente no texto), e a extensão que veio condicionar o espaço regulativo dos instrumentos de harmonização em ambos os lados do espectro político. No que diz respeito à última variável, a legislação de marcas da UE veio também exibir uma harmonização restritiva (ao contrário da maior parte da legislação de marcas internacionais, que tipicamente apenas definem uma base). Mas a legislação da UE apresenta uma maior variação nesta última consideração com um vibrante debate contínuo acerca dos respetivos méritos de harmonização mínima (que impõe bases) e méritos de harmonização máxima (que impõe bases e limites, e iniciam uma mimica de uniformização da legislação). Ver Stephen Weatherill, *Consumer Policy in THE EVOLUTION OF EU LAW* 837, 850-51 (Paul Craig e Gráinne de Búrca eds. 2d ed. 2011) (Oxford Univ. Press) (discussão sobre as regras de protecção dos consumidores).

⁷ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 20 de março, 1883, última revisão em Estocolmo, 14 julho, 1967, 828 U.N.T.S. (Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Intelectual, 20 de março de 1883, com última revisão em Estocolmo, 14 de julho de 1967, 828 U.N.T.S.)305.

⁸ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 15 de abril, 1994, *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Annex 1C, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND, vol. 31, 33 I.L.M. (Acordo acerca dos aspetos relacionados com o comércio de Direitos de Propriedade Intelectuais, 15 de abril de 1994, Acordo de Marrocos para o Estabelecimento da Organização Mundial do Comércio, Anexo 1C, INSTRUMENTOS LEGAIS- RESULTADOS DA RONDA DO URUGUAI, vol.31, 33 I.L.M.) 1197 (1994).

⁹ Ver Hanns Ullrich, *TRIPS: Protecção adequada, Comércio inadequado, Política de competição adequada*, 4 PAC. RIM. L. & POL’Y J. 154, 154 (descrevendo a TRIPS como um documento de “harmonização”); Joachim Bornkamm, *Harmonising Trade Mark Law in Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture*, 1999 INTELL. PROP. Q. 283 (papel notável na harmonização da Convenção de Paris); cf. Caso C-328/06, *Nuno v. Franquet*, [2008] ETMR 12 a ¶ AG 35 (ECJ 2007) (Mengozi AG) (ter em conta a concepção académica da Convenção de Paris)

¹⁰ Uma compreensão mais capacitada dos “instrumentos de marcas internacionais” também iria revelar mudanças contínuas na natureza da harmonização a nível global. Assim, uma série de instrumentos vinculativos adotados em conjunto pelas Assembleias Gerais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) e pela *Paris Union* visaria a harmonização de aspetos particulares da legislação de marcas a um nível mais granular. Ver *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*, WIPO Doc. 845E (2001); *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, WIPO Doc. 833E (1999).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Mas a implementação por parte dos estados membros da OMC ainda recebe alguma margem de apreciação prévia dos painéis de resolução de litígios da OMC.¹¹ Segundo uma compreensão convencional, em países dualistas como o Reino Unido, a TRIPS (como Paris) ainda só pode ser invocada por outorgantes privados caso esta esteja implementada a nível nacional ou como um instrumento interpretação.¹²

Porque é relevante esta comparação? Em primeiro lugar, demonstra que a harmonização (mesmo em caso de assuntos de carácter similar) é um projeto que pode ocupar um vasto leque de possibilidades em termos de detalhe e granularidade. Estes modelos de harmonização internacional convergem nas normas da legislação de marcas, incluindo sistemas de acomodação de uso e registo, sem impor uma harmonização apertada.¹³ É portanto possível alcançar alguns dos mesmos objetivos seguidos pela apertada harmonização da UE através de acordos mais flexíveis.¹⁴

¹¹ Cf. TRIPS, art.1(1).

¹² Ver *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245 (TRIPS not directly effective); *Pozzoli SpA v.BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (mesmo); Caso C-238/06 P, *Develey v.OHIM*, ECR I-9379 a ¶¶ 38-40 (ECJ 2007) (a TRIPS e Paris não podem ser invocados diretamente no seio da Comunidade nem nos tribunais dos estados membros). Mas cf. Caso C135/10, *Societa Consortile Fonografici v. Del Corso*, [2012] ECDR 16 no ¶¶ 39-40 (CJEU 2012) (descrevendo a TRIPS como “uma parte integral da ordem legal da União”). Têm havido alguns debates recentes acerca do efeito da inclusão da TRIPS na Ordem das Comunidades Europeias (Definição de Tratados) (O Acordo para o estabelecimento de uma Organização Mundial do Comércio) 1995, SI 1995/265. Em *SAS Institute Inc v World Programming Ltd* [2010] EWHC 1829 (Ch), o Sr. Justice Arnold sugere que os tribunais do RU devem interpretar a *Software Directive and domestic law* em conformidade com a TRIPS e o *WIPO Copyright Treaty*, como uma matéria de legislação da UE e segundo a *domestic law*. Uma ênfase ligeiramente diferente e discutível pode ser encontrada em *Pozzoli SpA v.BDMO* [2007] EWCA Civ 588, onde o Lord Justice Jacob sugere que o instrumento estatutário em questão simplesmente significa que o tratado “deve ser considerado como se tivesse sido construído pelo Tribunal de Justiça. Tal envolve uma abordagem teleológica baseada em propósitos em vez de uma abordagem literal”. O Tribunal de Justiça sublinhou a importância da interpretação da Legislação da UE (à qual o Reino Unido se encontra sujeito) à luz de Acordos Internacionais nos quais a UE toma partido, incluindo o Acordo da TRIPS. Ver Caso C-53/96, *Hermès* [1998] ECR I-3603, a ¶ 28 (“Uma vez que a Comunidade é um dos outorgantes no Acordo da TRIPS, é-lhe requerido interpretar a sua legislação acerca das marcas na medida do possível à luz da linguagem e do objectivo desse Acordo”). Assim, os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça fazem uma referência crescente a Acordo da TRIPS na interpretação da harmonização das diretivas da UE. A supremacia da legislação da UE significa que é pertinente os tribunais nacionais lerem o TRIPS da mesma forma que o Tribunal de Justiça para que não hajam referências fúteis, este é discutivelmente o propósito da inclusão do TRIPS nas Comunidades Europeias (Definição de Tratados) (O Acordo para o Estabelecimento da Organização Mundial de Comércio) Ordem 1995.

¹³ Ver, *TRIPS Agreement*, art.15. Cada vez mais estes modelos são de um tipo diferente. A abordagem da UE à harmonização não deveria ser vista como uma variante de mais sucesso do modelo internacional simplesmente por ter alcançado uma maior harmonização - a não ser que a única métrica relevante, através da qual avaliamos a harmonização legal seja o grau de homogeneidade contruído. Totalmente o oposto da qualidade dos princípios substantivos que abrange ou da relevância de resultados comuns em contextos sociais económicos diferentes. Cf. Ralph Waldo Emerson, *On Self-Reliance* in *RALPH WALDO EMERSON, SELF-RELIANCE AND OTHER ESSAYS* 19, 24 (Dover Thrift Press, Stanley Applebaum ed. 1993) (“a consistência imprudente é mesquinhez, adorada pelos pequenos políticos, filósofos e teólogos”).

¹⁴ De facto, algumas provisões do estatuto de marcas no R.U. que têm como base os instrumentos de harmonização refletem as obrigações impostas pelos tratados internacionais, mas não se encontram explicitamente refletidas nos instrumentos de harmonização da UE. Por exemplo, a secção 56 do *Trade Marks Act* de 1994 oferece proteção a marcas conhecidas na implementação do Artigo 6bis da Convenção de Paris. Mas esse princípio fundamental da legislação de marcas internacionais a longo termo (ainda) não se encontra mandatado pelos instrumentos de harmonização da UE que fazem referência a marcas bastante somente no contexto de fundamentos relativos à negação do registo. Ver *MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM* ¶ 2.127 (fevereiro de 2011). E excepcionalmente, os instrumentos internacionais poderão ir além da Diretiva. Por exemplo, o Artigo 21 do Acordo da TRIPS designa que as marcas possam ser atribuídas com ou sem acompanhamento empresarial nas matérias sob as quais a Diretiva de Marcas não faça referência. Cf. Regulamento das Marcas, ar. 17(1) (que regula a designação da marca comunitária).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Em segundo lugar, esta comparação histórica vem destacar o facto de que existe uma relação importante entre a natureza do modelo de harmonização e o contexto institucional e político no qual este ocorre. A harmonização no seio da União Europeia opera tipicamente ao nível dos detalhes substanciais. Como resultado, penetra na soberania nacional de uma forma muito mais intrusiva. Isto faz sentido. Cada estado membro da União Europeia cedeu formalmente alguma da sua soberania ao Tribunal especialmente encarregue de assegurar a concordância com os compromissos de harmonização. Este contexto informa-nos claramente acerca da maneira como o instrumento de harmonização é lido, e como o processo de harmonização daí resulta. Isto é, a nível internacional os instrumentos de harmonização deveriam ser lidos adequadamente e com uma maior margem de apreciação, embora o instrumento mais restritivo da UE não é surpreendentemente um ponto de partida para uma interpretação judicial mais detalhada.¹⁵

Dito isto, pode-se imaginar uma abordagem à harmonização das marcas da UE que possua uma maior latitude de autonomia dos estados membros do que a vista até agora. Apesar de tudo, o carácter judicial das diretivas, em oposição aos regulamentos, contempla teoricamente uma concordância mais alargada entre a linguagem do instrumento europeu e a lei aplicável aos estados membros. No entanto, no contexto das marcas a flexibilidade dos estados membros inerente ao conceito da diretiva que viria a permitir que diferentes estados membros se apercebessem de objetivos em comum através de diferentes aparelhos de jurisprudência que os tribunais do RU denegraram e que surgiram do diálogo com o Tribunal de Justiça (e litígio nos tribunais do RU) baseado na Diretiva, em vez da implementação estatutária do RU daí resultante.¹⁶ Em termos práticos, talvez seja compreensível. Apesar de tudo, os tribunais nacionais têm obrigatoriamente de assegurar a concordância substantiva com as interpretações oferecidas pelo Tribunal de Justiça.¹⁷ Mas o tratamento efetivo da Diretiva enquanto regulamento tem tendência a estruturar a discussão de forma a assumir a legislação de marcas de maneira uniforme dentro da Europa. Se a estruturação é importante, então isto não é útil. Existe uma falha semântica entre a “aproximação” de leis que sustentam textualmente os atos legislativos e a necessidade de assegurar uma aplicação “uniforme” da Legislação Europeia que impulsiona a (referência preliminar) jurisdição do Tribunal de Justiça.¹⁸

¹⁵ Os instrumentos internacionais limitaram tipicamente escolhas políticas em vez de as definirem. Assim, o conceito de “autor” na Convenção de Berna não possui o mesmo significado que na legislação nacional porque esta tem de incorporar os detalhes e identificar o autor em casos concretos. A nível internacional, o conceito admite uma variedade de diferentes abordagens. Da mesma maneira, o conhecido teste das três etapas para instrumentos de *copyright* internacional serve uma diferente função (estabelecer limites dentro dos quais as leis de direitos de autor nacionais possam criar exceções e limitações) da língua, quando adotada nas legislações nacionais como uma base para a definição de condutas permitidas segundo a legislação nacional. Ver Jonathan Griffiths, *The “Three-Step Test” in European Copyright Law: Problems and Solutions* [2009] IPQ 428; Christophe Geiger, *From Berne To National Law, Via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of The Three-Step Test*, [2007] E.I.P.R.486. Do ponto de vista da função da jurisprudência, as Diretivas da UE podem ser consideradas como um tipo de fonte de direito intermédio entre a legislação nacional e a legislação internacional, sendo limitada mais de perto do que a legislação internacional mas deixando espaço para variação nacional na implementação. Certamente que a teoria por trás das diretivas (em oposição aos regulamentos) é consistente com isso. O peso das obrigações interpretativas accionado pela legislação internacional e pela legislação da UE reflete esta hierarquia. Ver *SAS Institute Inc v World Programming Ltd* [2010] EWHC 1829 (Ch) (resumindo as obrigações interpretativas). No entanto, na prática, os tribunais nacionais minimizaram qualquer margem de apreciação que pudesse existir face ao cumprimento das obrigações da EU, ultrapassando os estatutos nacionais e diretivas interpretativas de forma direta.

¹⁶ Ver *British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd.*, [1997] E.T.M.R. 118, 122 (Ch D. 1996) (Jacob J.) “por razões que me confundem, o nosso escrivão parlamentar simplesmente não copiou [a linguagem da Diretiva]”.

Começou a reescrevê-lo”; *Budejovicky Budvar NP v Anheuser-Busch Inc.*, [2009] EWCA Civ 1022, a ¶ 19 (“Infelizmente o escrivão do Ato teve a ideia de que seria útil na implementação da Diretiva usar uma linguagem diferente. Não é. Muito pelo contrário. Na melhor hipótese faz com que todos percam tempo a tentar relacionar a secção das provisões da Diretiva implementada. Na pior das hipóteses confunde. Por isso, acho que tal deveria ser uma prática padrão a todos os níveis, irei somente utilizar a linguagem da Diretiva.”). Esta abordagem foi atualmente adotada em casos de *design* e (com grande hesitação) direitos de autor.

¹⁷ Ver David Kitchin, Richard Arnold and Colin Birss, *Response to Consultation on Copyright* 2 (16 jan. 2012) (apoando o uso da linguagem nas diretivas de *copyright* na formulação de legislação de *copyright* no RU).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

2. Âmbito e complexidade

A Diretiva das Marcas propunha ser uma harmonização da Legislação de Marcas na Europa. O Considerando 3 da Diretiva original (atual Considerando 4 da codificação de 2008) declarava que não era necessário enveredar por uma aproximação em grande escala. Em vez disso, a diretiva afirmava solucionar somente as provisões nacionais que afetavam de forma mais direta o funcionamento do mercado interno. De facto, a Diretiva de 1988 era fortemente dominada pela “Primeira” Diretiva de Harmonização.

No entanto, ao contrário das primeiras diretivas de direitos de autor, muitas das quais resolviam problemas discretos ou tecnológicos, a Diretiva das Marcas era um instrumento horizontal que visava conceitos que transcendiam toda a área da Legislação de Marcas. Como podemos agora verificar com a Lei dos Direitos de Autor,¹⁹ a inclusão de conceitos horizontais em instrumentos de harmonização envolve inevitavelmente o Tribunal na interpretação neste domínio, e, assim sendo, torna-se difícil a restrição da acção do Tribunal.²⁰ Como Stephen Weatherill já havia destacado noutro contexto, “uma vez que o Tribunal inicie o processo de interpretação podem-se esperar mais informações relevantes”.²¹

Como resultado, o Tribunal de Justiça tratou a Diretiva das Marcas como um meio de harmonização de quase todo o corpo substantivo da Legislação de Marcas. Não atribuiu grande significado relativamente à ambição declaradamente limitada do Considerando 3,²² confiando (onde fosse necessário) noutros considerandos, de forma a avançar para uma harmonização mais completa. Por exemplo, o atual Considerando 8, que invoca a necessidade de condições idênticas de obtenção e detenção de registos justifica a intrusão substancial nas condições de proteção das marcas (especialmente se se ignorar a linguagem introdutória “em geral”).²³

¹⁸ De facto, mesmo a codificação de 2008 da Diretiva reteve a linguagem de “aproximação”. Ver Diretiva das Marcas, Considerando 1; cf. *Oracle America Inc. v. M-Tech Data Ltd.*, [2012] UKSC 27 a ¶ 13 (sugerindo que a “eficácia [da Diretiva das Marcas] como um meio de harmonização uniforme aplicável em toda a União Europeia dependia de a tratar como uma declaração exaustiva dos direitos dos proprietários de marcas”) (Lord Sumption). O ponto de vista expressado pelo Lord Sumption em *Oracle* depende da compreensão da “harmonização” como algo superior a uma mera convergência ou “aproximação” em vez de algo mais próximo à uniformização (a linguagem sob a qual o Tribunal expressa o seu papel).

¹⁹ Ver Caso C-5/08, *Infopaq Int'l v. Danske Dagblades Forening*, [2009] ECDR 16; Caso C-393/09, *Svaz softwarové ochrany v. Ministry of Culture of the Czech Republic*, [2011] ECDR 3 (ECJ 2010). Nestas decisões, o Tribunal aparenta ler efetivamente a *Information Society Directive*, Council Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 2001 O.J.(L 167) 10, como algo semelhante a um instrumento horizontal. Mas os conteúdos dos conceitos horizontais regem-se por essa Diretiva que é posteriormente determinada (inter alia) por um acervo comunitário de direitos de autor mais abrangente. Ver, *Infopaq*, supra. Ao ler este acervo comunitário por alto, o Tribunal aparenta estar a prestar pouca atenção às reservas expressas pela autoridade prescrita aos estados membros noutras Diretivas mais restritivas. Ver caso C-168/09, *Flos SpA v. Semararo Caso e Famiglia SpA* [2011] ECDR 8 (ECJ 2011).

²⁰ Ver Caso C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v. Hartlauer Handlungsgesellschaft*, [1998] 3 WLR 1218; Caso C-414/99, *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd* [1999] RPC 631; Caso C 408/01, *AdidasSalomon v. Fitnessworld* [2004] Ch 120; Caso C-404/02, *Nichols Plc v. Registrar of Trade Marks*, [2005] 1 WLR 1418; *Arsenal v. Reed* [2003] RPC 9 (ECJ). Contra *Matrazen Concord AG v. Hukla Germany*, 2006 ECR 2303 (ECJ 2006).

²¹ Stephen Weatherill, *Interpretation of the Directives* (Interpretação das Diretivas): *The Role of the Court*, in TOWARDS A EUROPEAN CIVIL CODE 185, 193 (Hartkamp, Hesselink, Hondius, Mak and Du Perron (eds), Wolters Kluwer 2011).

²² Ver caso C-482/10, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R.2 (CJEU 2011) a ¶ 30 (“[A] Diretiva presta uma harmonização relativamente às regras substanciais da importância central desta esfera. Tal para dizer que, de acordo com o mesmo Considerando, as regras relativas às provisões da legislação nacional afetam de uma forma mais direta o funcionamento do mercado interno, o considerando não precede a harmonização relativamente à conclusão dessas regras”) (citando *Silhouette* e *Ansul*).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

O Considerando 10, que refere a necessidade de assegurar que as marcas “usufruem da mesma proteção segundo os sistemas legais de todos os estados membros” também possui potencial para prestar auxílio na expansão da harmonização para além de um mero texto.²⁴ Os objetivos mais abrangentes de livre movimento de bens no seio do mercado interno permitiram esta vista mais ambiciosa do âmbito de aplicação da Diretiva, como visto na *Silhouette*.²⁵

Desde muito cedo que o Tribunal tratou os “Artigos 5 a 7 [da] diretiva [como tendo] . . . [efetuado] a harmonização completa das regras relacionadas com os direitos conferidos por uma marca”.²⁶ Ao longo de mais de uma década, o Tribunal declarou de forma mais abrangente apesar do Considerando 3 “apesar de tudo a diretiva apresenta uma harmonização relaccionada com as leis substantivas da importância central desta esfera.”²⁷ Caso a questão tivesse integrado o âmbito geral da Diretiva, a falta de provisões textuais não intimidou o Tribunal, o Artigo 7 não só requer uma exaustão comunitária como impede a retenção da exaustão internacional.²⁸ O modelo que permite determinar se o sobrenome de uma marca é distinto no Artigo 3 permite ao Tribunal regular os métodos através dos quais os escritórios nacionais fazem essa determinação.²⁹ A falta de provisões relaccionadas com a identificação de bens e serviços não restringe os tribunais relativamente às regras nacionais de harmonização da tradução de propriedade intelectual em *IP Translator* no que diz respeito à abrangência das especificações dos bens e serviços, devido à aplicação de algumas provisões da diretiva (assim como aquelas sobre a validade) “depende[] em grande parte de, se os bens ou serviços prestados... estão indicados de uma forma suficientemente clara e precisa”, tornando o problema essencialmente de substância.³⁰

²³ O Considerando 12, que refere-se à necessidade de uma “certeza legal” pode também ser invocado para justificar regras homogeneizadas. Ver caso C-482/10, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011); ver também Caso C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (“IP Translator”)*, [2012] ETMR 42 no ¶ 41 (CJEU 2011); Caso C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECR I-5095 no ¶¶ 30-32 (ECJ 2005) (“[O] [sexto] considerando . . . declara que os estados membros permanecem livres para resolverem as provisões dos procedimentos relativos aos registos de marcas. . . [O] [oitavo] considerando contudo enfatiza que o sucesso desses objetivos resultantes da aproximação da legislação requer que as condições para a obtenção de uma marca sejam, em geral, idênticas em todos os estados membros Se o conceito de ‘serviços’ fosse uma questão dos Estados Membros, as condições de registo de serviços de marcas poderiam variar de acordo com a legislação nacional. O objetivo da aquisição do direito deveria ser sujeito a ‘condições . . . idênticas’ em todos os Estados Membros, não seria alcançado.”) (elipse final no original)

²⁴ Ver *IP Translator*, no ¶ AG 36.

²⁵ Caso C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handelsgesellschaft* [1999] Ch 77, [1998] 3 WLR 1218 (“Uma situação na qual alguns dos Estados Membros pudessem sustentar a exaustão internacional, enquanto outros sustentavam somente a exaustão da Comunidade iria inevitavelmente levantar barreiras ao livre movimento de bens e da liberdade para prestar serviços.”)

²⁶ Ver id. no ¶ 25.

²⁷ Ver caso C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011); Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handelsgesellschaft* [1999] Ch 77, [1998] 3 WLR 1218 no ¶ 23 (“embora o terceiro Considerando da introdução da Diretiva declare que “não aparente ser necessário tomar uma aproximação de grande escala à legislação da marca dos estados membros na atualidade”, a Diretiva presta apesar de tudo uma harmonização relativamente às leis substantivas de importância central nesta esfera, . . . e que esse Considerando não “exclui” a harmonização relativamente à conclusão dessas regras”).

²⁸ Caso C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer Handelsgesellschaft* [1999] Ch 77, [1998] 3 WLR 1218 no ¶

²⁹ Caso C-404/02, *Nichols Plc v Registrar of Trade Marks*, [2005] 1 WLR 1418.

³⁰ Ver *IP Translator*, no ¶¶ 40-41.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Obviamente que, se tudo o que largamente afeta a subsistência ou o âmbito de aplicação dos direitos estiver potencialmente em curso, existe uma pequena preciosa importância substantiva reservada à autonomia dos estados membros.³¹ O debate acerca do que restou da Legislação de Marcas para os estados membros deve portanto envolver uma forte discussão acerca dos limites externos da Lei Substantiva de Marcas. Por exemplo, a Diretiva regula a responsabilidade acessória para infracções de marcas? De acordo com o Tribunal no *Google France*, não regula.³² Do mesmo modo, onde termina a Legislação de Marcas (harmonizada) e onde começa a Lei da Competição Injusta (não harmonizada)? Essa distinção pode silenciosamente destacar o julgamento da *Google France*.³³ E tal, também é implicado pela leitura dada no Artigo 5(2) da Diretiva em *L'Oréal v. Bellure*³⁴ para englobar as queixas contra os argumentos feitos de uma forma mais transparente (embora sem sucesso) nos tribunais do RU segundo a rúbrica do Artigo 10bis da Convenção de Paris.³⁵ Ou, talvez, onde se separa a linha existente entre a substância (harmonizada) e o procedimento (não harmonizado)?³⁶

3. Provisões opcionais, exaustivas

Embora a Diretiva das Marcas tenha sido lida pelo Tribunal como uma harmonização relativamente completa dos princípios substantivos da Legislação de Marcas, a Diretiva continha de facto algumas provisões opcionais.³⁷ As provisões opcionais da Diretiva das Marcas podem ser atribuídas a duas categorias principais. A primeira, paralelamente a uma tensão encontrada a nível internacional, existem aquelas provisões que acomodam países que proporcionam um maior reconhecimento de direitos com base no uso.

³¹ Existem apenas alguns exemplos nos quais o Tribunal de Justiça resistiu à harmonização para além do texto da Diretiva. Ver caso C-246/05, *Hauptl v. Lidl* [2007] E.T.M.R. 61, no ¶ 26 (ECJ 2007) (interpretando a “finalização do processo de registo” para o cálculo do tempo decorrido para efeitos de não utilização fundado em parte nos Considerando 5 reservando aos estados membros os assuntos processuais.); ver também Caso C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 (CJEU 2011).

³² Casos C-236-238/08, *Google France v. Louis Vuitton Malletier* [2010] ETMR 30 (CJEU 2010). Fora do contexto das marcas o Tribunal de Justiça demonstrou que pode tratar atos de conduta de infringimento de Propriedade Intelectual (e portanto uma questão da Legislação da UE) que algumas legislações nacionais poderiam considerar como sendo de natureza acessória (e portanto uma questão de legislação nacional). Ver caso C-5/11, *In re Titus Donner*, ___ ECR ___ (CJEU 2012). Por isso, esta linha de pensamento tem também grandes probabilidades de ser contestada, não obstante o *Google France*. Cf. Caso C-119/110, *Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH*, [2012] E.T.M.R. 16 a ¶ 35 (CJEU 2011).

³³ Ver casos C-236-238/08, *Google France v. Louis Vuitton Malletier* [2010] ETMR 30 (CJEU 2010); Caso C48/09P, *Lego v. Lidl* [2010] E.T.M.R. 63 a ¶ 61 (CJEU 2010).

³⁴ *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2009] ETMR 55 (ECJ 2009); [2010] EWCA Civ. 535.

³⁵ *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2007] EWCA Civ 968. Cf. Gerhard Schricker, *Twenty-Five Years of Protection Against Unfair Competition*, 26 IIC 782, 796 (1995) (“It is difficult to imagine that, given such a close interlocking with European trade mark law, it will be possible in the long term to exclude the relevant aspects of unfair competition law from the harmonization process”). (“É difícil imaginar que dada a ligação próxima com a Legislação Europeia de Marcas fosse possível excluir a longo prazo os aspetos das leis de competição injusta do processo de harmonização”).

³⁶ Ver *IP Translator's Trade Mark Application*, [2010] RPC 31 (Appointed Person, 2010), *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks*, [2012] ETMR 42 (CJEU 2011). Esta linha de pensamento é muito porosa. Ver caso C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECR I-5095 no ¶¶ 30-32 (ECJ 2005); também ver *Red Bull GmbH v. Sun Mark Limited*, [2012] EWHC 1929 (Ch) (Arnold J) no ¶ 125 (“as a general rule the Directive does not regulate the procedure for the registration of trade marks. On the other hand, it is clear from the jurisprudence of the CJEU that the substantive provisions of the Directive can have implications with regard to registration procedures”). (“como uma regra geral da Diretiva não regula o procedimento de registo de marcas. Por outro lado, na jurisprudência da CJEU é claro que as provisões substantivas da Diretiva podem ter implicações relacionadas com os procedimentos do registo.”). Portanto no Caso C-273/00, *Sieckmann v. OHIM*, [2002] ECR I-11737, o Tribunal enfatizou que as marcas substantivas têm de ser “capazes” de ter uma representação gráfica. Mas o atual Considerando 6 deixa isso para os estados membros “a resolução das provisões de procedimentos ligados ao registo.” Numa leitura de *Sieckmann*, cabe aos estados membros decidir se as marcas são graficamente representadas com sucesso. No mesmo prisma, o Tribunal tomou isso como a sua competência para regular a forma e a complexidade do registo, na medida em que afeta o significado substantivo das exclusões. Ver caso C-363/99, *Koninklijke v. Benelux Merkenbureau* [2004] E.T.M.R. 57 (“Postkantoor”), no ¶¶ 114-115 (form), ¶¶ 122-126 (Rigor).

³⁷ Enquanto aparelho de harmonização, as provisões opcionais receberam uma recepção mista por parte dos comentadores. Alguns, questionaram particularmente o seu valor nas exceções e limitações da harmonização nas Leis de Direitos de Autor. Ver P. Bernt Hugenholtz, *Why The Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, 22 EUR.INTELL.PROP.REV. 499 (2000); Lucie Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: O caso de Limitações de Direitos de Autor segundo a Diretiva 2001/29/EC*, 1 (2010) JIPITEC 55.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Por exemplo, o Artigo 4(4)(b) da Diretiva permite aos estados membros reconhecer direitos com base no uso da recusa de registos de uma marca não registada previamente.³⁸ Em segundo lugar, existem provisões opcionais relativamente aos tópicos onde um consenso político não é possível, refletindo os desacordos substantivos acerca do rumo da Legislação Europeia de Marcas. No Artigo 5(2), a provisão da dissolução, é um bom exemplo disso.

A forma como o Tribunal de Justiça lidou com a provisão da dissolução destaca o zelo com o qual o Tribunal procura alcançar a harmonização. Em *Davidoff v. Gofkid*, o Tribunal de Justiça arguiu que os estados membros podem usufruir da proteção da dissolução de marcas com uma reputação segundo os termos da provisão opcional do Artigo 5(2) onde a questão da alegada utilização indevida é feita de acordo com bens idênticos ou semelhantes, assim como onde a questão desse mesmo uso é feita de acordo com bens e serviços não-semelhantes.³⁹ O Tribunal arguiu, apesar da linguagem expressa no Artigo 5(2), que se encontra limitado ao uso em bens diferentes. O Tribunal arguiu que a Diretiva não podia ser interpretada como fornecendo às marcas conhecidas menor proteção contra o uso em bens semelhantes do que a que dava contra o uso de bens não semelhantes (ignorando o facto de que o Artigo 5(1) já contemplava essa eventualidade).

Sem entrar nos méritos substantivos e na lógica dessa decisão que considero insensata,⁴⁰ em *Adidas-Salomon v FitnessWorld*, o Tribunal chegou a arguir que embora os estados membros não sejam obrigados a providenciar qualquer proteção de dissolução caso o venham a fazer devem estender essa proteção ao uso quer de bens semelhantes como não semelhantes. O Tribunal interpretou previamente o significado dessa provisão e esse significado único foi a única opção disponível para os estados membros que adotaram o Artigo 5(2).

A abordagem do Tribunal circunscreve claramente a escolha dos estados membros. A natureza opcional da provisão sugere que a União sobreviveria com alguns estados membros a terem a forma mais completa de proteção de dissolução, e outros a não terem nenhuma. Mas o Tribunal não iria tolerar a possibilidade de que um estado membro pudesse ter uma forma completa de proteção de dissolução (contra o uso de bens semelhantes e não semelhantes) e alguns com escassez disso (contra, como sugerido pelo texto, o uso de somente bens semelhantes), e consideraram-na como inconsistente no projeto europeu.

Em vez disso, o Tribunal poderia ter concedido um efeito legal ao conceito subsidiário (embora, para se certificarem que mesmo além da Lei de Propriedade Intelectual, esse conceito tinha resultado numa ressonância política abrangente). Assim, para além de dar efeito à determinação legislativa de que não era necessária uma norma constante ao nível da UE (ou politicamente possível), o Tribunal pode ter considerado o que foi dito pela história da dissolução acerca da alocação de autoridade legislativa para este tópico da União ou ao nível dos estados membros. O debate acerca de se se havia de incluir a proteção da dissolução na Diretiva refletia não só desacordos acerca da política substantiva das marcas, mas também nos pontos de vista divergentes e a agressividade com que se avançava para a proteção das marcas a nível europeu. Assim, as versões iniciais da Diretiva e do Regulamento incluíam a proteção de dissolução apenas ao nível europeu, incentivando os proprietários a mudar de regime de marca comunitária. No entanto, os legisladores acabaram por apoiar uma política de coexistência entre os nacionais e a proteção das marcas comunitárias, incluindo assim a opção dos estados membros oferecerem proteção de dissolução.⁴¹

³⁸ Ver Trade Marks Act 1994, § 5(4) (UK).

³⁹ 2003 E.T.M.R.42 (ECJ 2003).

⁴⁰ Ver Graeme B. Dinwoodie, *Dilution as Unfair Competition: European Echoes in INTELLECTUAL PROPERTY AT THE EDGE: THE CONTESTED CONTOURS OF IP* ___, n.29 (Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg eds.2013) (Cambridge Univ.Press).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Este historial nunca fez parte da discussão dos tribunais acerca do âmbito de abrangência da variação dos estados membros permitida pelo Artigo 5(2).

De facto, poder-se-ia prever uma qualidade com aspiração para este tipo de análise subsidiária reconhecendo que a unidade da UE poderia depender de um deferimento a curto-prazo quando apropriado para autonomia dos estados membros.⁴² Os sistemas federais mais maduros há muito que reconheceram que um consenso desenvolvido de forma orgânica pode criar uma união mais duradoura. A adoção do princípio subsidiário dá em parte voz a este sentimento. A ironia da abordagem do Tribunal em *Adidas-Salomon* encontra-se no facto de se poder imaginar que esta abordagem tudo-ou-nada às provisões opcionais poderia efetivamente reprimir a harmonização na medida em que poderia fazer com que a adoção de medidas de proteção de dissolução se tornasse inaceitável para alguns países.⁴³ É pelo menos plausível que o Reino Unido rejeitasse o livre apoio devido à acção construída pelo Tribunal L'Oréal v. Bellure, mas aceitasse uma acção somente para confundir e denegrir.⁴⁴ Se tal fosse o caso, poderia o projeto de harmonização não ter avançado devido a permitir ao Reino Unido algo diferente da escolha tudo ou nada?⁴⁵

Para alguns comentadores a falta de vontade política na harmonização a nível legislativa poderá ser o que justifica o facto de o Tribunal “concluir a tarefa”.⁴⁶ É claro que este ponto de vista requer que se veja o Tribunal como um parceiro total do projeto europeu na criação de leis, implicando não só questões de competência institucional, mas também questões de legitimidade democrática. A competência e a democracia do Tribunal de Justiça poderão ser maiores do que a nível internacional.⁴⁷ Mas o papel do Tribunal ainda não é o de um tribunal nacional. A sua abordagem elevou a uniformidade à custa de outros valores, incluindo, não só a preservação soberania nacional, como (como veremos mais à frente) a coerência do sistema de marcas.

⁴¹ Ver Andreas Sattler, *Dilution of Well-Known Trademarks – An Analysis of its Foundations in Germany and The European Union*, 3 GERMAN INTEL.PROP.J 304, 320 (2011).

⁴² Ver Jan M. Smits, *Rethinking Methods in European Private Law*, in PRACTICE AND THEORY IN COMPARATIVE LAW 170, 177 (Adams & Bornhoff eds., Cambridge Univ.Press 2012).

⁴³ É claro que a história subsequente do exemplo de dissolução poderá não suportar este argumento uma vez que os estados membros conseguiram promulgar a protecção de dissolução com uma excepção (Chipre). De facto, a adoção é tão persuasiva que o recente estudo de Max Planck acerca da Reforma das Marcas propôs que a provisão opcional se tornasse obrigatória. Ver STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM ¶ 2.198 a 108. Mas tal poderá resultar noutras pressões a nível internacional, onde a União Europeia (agora em negociações dos Acordos de Comércio Internacional por parte dos estados membros) se comprometeu com o âmbito de aplicação mais completo da protecção de dissolução num número de instrumentos externos.

⁴⁴ O conceito livre apoio teve pouco apoio entre os membros provenientes (formalmente aposentados mas ainda no ativo) do sistema judicial do RU. Ver L'Oréal SA v. Bellure NV [2010] EWCA Civ. 535; cf. GOWERS REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY ¶¶ 5.84-5.88 (Andrew Gowers ed., 2006) (sugere que o governo do RU monitoriza se é necessária uma protecção adicional contra a competição injusta para suplementar a causa de acção a decorrer). O Reino Unido optou por implementar as suas obrigações para se proteger contra a competição injusta na Diretiva 2006/114/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising, O.J. (Relativamente a Publicidade Enganosa e Comparativa).L.276, (dezembro 27, 2006), via mecanismos administrativos. Ver The Business Protection From Misleading Marketing Regulations 2008, S.I.2008/1276 (estabelece um mecanismo de reforço que consiste em queixas iniciadas pelos agentes dos padrões comerciais, mas que não geraram acções civis particulares).

⁴⁵ Provavelmente nunca saberemos. Muitos estados membros adotaram a dissolução antes do Tribunal efetuar a sua leitura extensiva, por isso o fardo (invertido) de repelir tal protecção é agora difícil de satisfazer a nível político.

⁴⁶ Ver Christophe Geiger, *The Construction of Intellectual Property Law in the European Union: Searching for Coherence*, in CONSTRUCTING EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW 3, 13 (Geiger ed., Edward Elgar 2012) (destacando a vantagem do Tribunal na superação de impasses políticos). Esta observação foi prestada recentemente ligada à articulação de padrões gerais de originalidade aplicável a todos os trabalhos por parte do Tribunal, não obstante a um consenso político *vis-a-vis* para três categorias de trabalho.

⁴⁷ Cf. Panel Report, Canada—*Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R (March 17, 2000) no ¶ 7.82 (negação da criação de um consenso através de uma adjudicação que não poderia ser alcançada através de negociadores do tratado).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

4. Coerência vertical e harmonização horizontal

A Diretiva das Marcas veio efectivar a harmonização horizontal entre os estados membros. Tal resultou numa aproximação das leis substantivas dos estados membros, significando a legislação que protege os Direitos das Marcas Nacionais. No entanto, a Diretiva das Marcas fazia parte de uma estratégia mais abrangente, e, embora tenha precedido a criação da marca comunitária (via promulgação do Regulamento das Marcas Comunitárias) por um prazo de cinco anos, em parte devido a descordos políticos relativamente à localização de um número de instituições europeias. A combinação da Diretiva e do Regulamento fez durante algum tempo parte do plano da Comissão. Efetivamente, alguns explicaram a Diretiva como sendo um passo necessário para a preparação do caminho para o Regulamento.⁴⁸

O Regulamento que criou a marca comunitária tinha como alvo um problema ligeiramente diferente do da Diretiva. A Diretiva preocupava-se com as diferenças presentes nas leis que pudessem impedir o livre apoio ou distorcer a competição no seio do mercado comum (Considerando 2). O Regulamento preocupava-se com os impedimentos à comercialização precipitados por diferentes direitos, mesmo num ambiente de legislações harmonizadas.

Como se pode verificar no Considerando 4 do Regulamento:

“A barreira dos direitos territoriais conferidos pelas legislações dos estados membros aos proprietários das marcas não pode ser retirada por uma aproximação às legislações. De maneira a alargar a atividade económica sem restrições no mercado interno para benefício de empreendimentos, as marcas devem ser controladas por uma Legislação Comunitária uniforme, diretamente aplicável a todos os estados membros”.

O Regulamento perseguia assim um diferente objetivo: a unificação dos direitos, em vez da harmonização das legislações (embora estas estejam indiscutivelmente relacionadas com os objetivos intermediários que serviam o mesmo fim político a longo prazo de um mercado único e verdadeiramente único).

Mas o projeto paralelo de unificação tem consequências para a iniciativa da harmonização. Na edição mais recente de Kerly *On Trade Marks*, nota que os sistemas se encontram “intimamente ligados”.⁴⁹ Esta ligação íntima faz com que o Regulamento seja bastante significativo para a harmonização das marcas de inúmeras formas. Em primeiro lugar, pode-nos fazer questionar o verdadeiro propósito ou objetivo do instrumento de harmonização.⁵⁰ Se a Diretiva visasse simplesmente uma harmonização verdadeira dos elementos essenciais da Legislação de Marcas, deixando espaço para os estados membros definirem as suas áreas residuais, poder-se-ia esperar que o Tribunal de Justiça considerasse seriamente e conscientemente se certos assuntos tinham sido deixados para os estados membros. Como vimos anteriormente, tal análise não entrou no pensamento do Tribunal. Mas, caso a harmonização da Diretiva fosse somente um passo cuja intenção fosse a de limpar o terreno para a marca comunitária, o facto de o Tribunal tomar (tal como tomou) um ponto de vista mais abrangente sobre o que tinha de ser “europeizado”, talvez seja menos surpreendente e menos preocupante.

⁴⁸Ver JAMES MELLOR ET AL, KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES, ¶ 1-004 (15th ed. 2011).

⁴⁹ Ver KERLY, no ¶ 1-007.

⁵⁰ Esta é uma importante questão preliminar que antecede o enquadramento no processo de harmonização. Ver Hanns Ullrich, *Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection*, in INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW MILLENNIUM: ESSAYS IN HONOUR OF WILLIAM R. CORNISH 20 (David Vaver and Lionel Bently eds., Cambridge Univ.Press 2004).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Em segundo lugar, o Regulamento tem consequências para os projetos dinâmicos de harmonização das marcas que se encontram a decorrer devido a estabelecer um sistema completo de proteção das marcas, e de consequentemente articular com a Lei de Comercialização de Marcas. No que diz respeito às provisões acordadas na Diretiva o Regulamento simplesmente as adotou devido à marca comunitária, com a adaptação apropriada dos registos que cobriam um território geográfico mais abrangente, nomeadamente a União Europeia.⁵¹ Mas, aparentemente, a Diretiva só atingiu a harmonização limitada. Ao contrário da harmonização da Diretiva, o Regulamento contém consequentemente provisões extensivas acerca dos procedimentos, e tem que tomar uma posição em relação a estes temas, tal como a dissolução, deixada como opcional na Diretiva.⁵²

Isto pode intensificar o processo de harmonização uma vez que o Regulamento pode ser usado como um reforço aos instintos expansivos do Tribunal. Apesar de tudo o Tribunal é necessário na adjudicação de recursos do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM, a desenvolver uma concepção europeia de grande parte da Legislação de Marcas, potencialmente incluindo assuntos não abordados em detalhe na Diretiva. A necessidade de coerência entre o Regulamento e a Diretiva, que pode ser concebida como uma “harmonização vertical”, muitas vezes denominada de “coerência vertical”, pode ser utilizada de maneira a aumentar a necessidade aparente de uma leitura europeia única no contexto da Diretiva. No julgamento mais recente de *Anheuser-Busch*, o Tribunal concluiu que deveria existir um conceito de aceitação autónoma a nível europeu apoiado pelo facto de existirem provisões de aceitação paralelas no Regulamento.⁵³ Portanto, apesar de ter reconhecido que “o regime comunitário de Marcas seria um sistema autónomo, com os seus próprios objetivos e regras peculiares, e [que] tal se aplica de maneira independente a qualquer sistema nacional”, o Tribunal baseou-se, em parte, no uso comum para concluir que a “aceitação”, nos termos Artigo 9(1) [da] Diretiva, constitui um conceito de Legislação da União Europeia cujo significado e âmbito de aplicação devem ser idênticos em todos os estados membros. No mesmo sentido, cabe ao Tribunal providenciar uma interpretação autónoma e uniforme desse conceito na ordem legal da União Europeia.”⁵⁴

É óbvio que, como discutido anteriormente, não foi preciso muito para convencer o Tribunal a entender a necessidade de um conceito autónomo da Legislação Europeia. Desta forma, o sentimento constantemente repetido (em casos de marcas e de direitos de autor, e dos instrumentos de propriedade intelectual) da necessidade de europeização aonde a Diretiva menciona mas não define este conceito, e que não consulta os estados membros relativamente a essa questão no contexto da legislação: “a necessidade de uma aplicação uniforme Legislação da União Europeia e dos princípios de igualdade requer que os termos de uma provisão da União Europeia que não fazem referências expressas às legislações dos estados membros com o propósito de determinar o seu significado e âmbito de aplicação, deviam normalmente receber uma interpretação independente e uniforme através da União Europeia.”⁵⁵ Por isso, o Regulamento é em muitos contextos simplesmente uma afirmação da conclusão a que o Tribunal de outro modo poderia ter chegado.

⁵¹ Comparar o Regulamento das Marcas, art. 9(1)(c) com a Diretiva das Marcas, art.5(2).

⁵² Ocasionalmente, devido à necessidade de uma coexistência que varie de acordo com os regimes nacionais, o Regulamento faz referência a uma Legislação Nacional particular aplicável. Ver Regulamento das Marcas, art.8 (quando os direitos anteriores podem ser invocados).

⁵³ Ver caso C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R.2 ¶¶ 35-37 (CJEU 2011).

⁵⁴ Ver id. no ¶ 37 (ênfatizado).

⁵⁵ Ver caso C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R.2 ¶¶ 28-29 (CJEU 2011). Stephen Weatherill trace este princípio interpretativo no Caso 75/63, *Hoekstra* [1964] ECR 347. Ver Weatherill, supra note 21, no ___ n.20.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

A mesma abordagem interpretativa é no entanto adotada no *IP Translator* onde, contrariamente a Anheuser-Busch, não havia qualquer ligação textual na Diretiva.⁵⁶ O caso veio evidenciar a diferença entre as práticas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno e do *UK Registrar* no que diz respeito ao uso às especificações de bens e serviços tabelados segundo o Acordo de Nice. Os direitos unitários administrados por uma instituição ao nível da UE e a necessidade de coerência vertical entre o Instituto de Harmonização do Mercado Interno e as práticas nacionais serviram claramente como um catalisador para uma crescente harmonização horizontal das legislações. O advogado geral aconselhou que “é essencial definir uma abordagem comum à identificação de bens e serviços mediante uma decisão de se a aplicação em questão visa o registo de marcas nacionais ou de marcas comunitárias”⁵⁷ e que esta necessidade de coerência vertical requer uma harmonização horizontal das legislações nacionais. O julgamento do Tribunal age segundo esta premissa.⁵⁸

Além disso, embora tanto o advogado geral como o Tribunal tenham rejeitado os meios através dos quais o presidente do Instituto de Harmonização do Mercado Interno implementou o Regulamento referente à questão de cabeçalhos classificativos, o advogado geral iniciou a sua análise da questão segundo a Diretiva através da análise dos princípios contidos no Regulamento, e o Tribunal enquadrou a sua análise como referência às práticas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno.⁵⁹ Caso a pressão da harmonização horizontal exija que seja apenas uma única política adotada na Europa, os ditos de coerência do Regulamento irão fortemente influenciar (embora talvez não o determinem positivamente) o que essa escolha possa vir a ser.

O Regulamento paralelo afetou a harmonização de uma terceira forma que surgiu das mudanças institucionais causadas pelo Regulamento. De forma a administrar a Marca Comunitária, o Regulamento teve de estabelecer instituições da UE que levaram não só à criação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno para administrar o sistema de registo, mas também tribunais de Marcas Comunitárias para fazer cumprir os direitos conferidos. O Tribunal de Justiça não é o único tribunal a julgar casos segundo a Diretiva e segundo o Regulamento. Os tribunais das Marcas Comunitárias são tribunais nacionais designados pelos estados membros para julgar casos de acções de infringimento ao nível das Marcas Comunitárias.⁶⁰ Não é de surpreender que os tribunais designados tenham tendência a ser os mesmos que julgam acções segundo as legislações nacionais em conformidade com a Diretiva.⁶¹ Esta duplicidade de funções na adjudicação de regimes muito semelhantes mas distintos pode na prática gerar alguma convergência. Pouco tempo depois da adoção do Regulamento, Roland Knaak (que mais tarde viria a ser um dos co-autores da Revisão do Regulamento de Max Planck) identificou especificamente um recrutamento dos tribunais nacionais na implementação do Regulamento como uma forma de desenvolvimento que poderia levar a uma futura harmonização nacional. Ele arguiu que:

Os tribunais nacionais não seriam capazes de evitar a aplicação da Legislação Comunitária e das Legislações dos outros estados membros em concordância com os critérios de uniformidade europeia legal e de harmonização legal. Desta forma, o processo de harmonização poderia desenvolver um dinamismo da comercialização das marcas que pudesse também incluir áreas não harmonizadas, e talvez, até partes da prática processual. Espera-se que a implementação dos direitos no sistema da comercialização das marcas que promoverá a harmonização da Legislação de Marcas Nacionais e que resulte numa Legislação Europeia de Marcas compreensiva.⁶²

⁵⁶ Também ver caso C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt v. Hauswirth* [2009] E.T.M.R.56 no ¶ AG42 (ECJ 2009) (“Dada a forma como a legislação é organizada deve existir um único conceito comunitário de má fé tanto para o Regulamento como para a Diretiva. O Artigo 51 do Regulamento proporciona ao INSTITUTO DE HARMONIZAÇÃO DO MERCADO INTERNO e aos tribunais nacionais uma declaração da Comunidade de Marcas como sendo inválida, baseada na má fé da classificação da aplicação, e o mesmo conceito deve ser obviamente usado em ambos os casos. Nem parece ser apropriado dada a necessidade de uma interação harmoniosa entre os dois sistemas, que os tribunais nacionais devam usar um conceito para a Marca Comunitária e outro para as marcas nacionais.”)

⁵⁷ Ver *IP Translator*, no ¶ AG36 e ¶ AG42.

⁵⁸ Ver id. no ¶¶ 58-60.

⁵⁹ Ver id., no ¶ AG 45 & ¶ 58.

⁶⁰ Ver Regulamento das Marcas, art. 95.

⁶¹ O Reino Unido designou o Tribunal de Justiça e o *the Patents County Court* (em Inglaterra e no País de Gales). Ver *The Community Trade Mark Regulations* 2006, SI 2006/1027, regulation 12.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

É difícil validar por completo a previsão de Knaak por ser uma influência mais suave da harmonização. O seu argumento encontra-se enraizado nas realidades práticas da adjudicação humana. Certamente uma com académicos da legislação internacional que esperam que o diálogo judicial e a exposição a materiais e atores estrangeiros gerem convergência.⁶³

E ainda mais subtil, qual é o efeito da presença de uma instituição administrativa a nível da UE, tal como o Instituto de Harmonização do Mercado Interno, na harmonização das legislações nacionais? Formalmente, como é óbvio, a competência do Instituto de Harmonização do Mercado Interno encontra-se restrita a assuntos ligados ao Regulamento. No entanto, a agência tem agora aparecido diante do Tribunal de Justiça com questões geradas segundo os termos da Diretiva (mesmo já com a Comissão a representar os interesses da UE), e tal aconteceu na recente referência do *IP Translator*.⁶⁴ A influência de uma agência administrativa ao nível europeu para o desenvolvimento de princípios substantivos que remetam para regimes nacionais de marcas harmonizadas poderá ser significativa.⁶⁵ O Instituto de Harmonização do Mercado Interno encontra-se indiscutivelmente ligado a imperativos políticos diferentes dos das instituições nacionais guiados por esforços essencialmente burocráticos⁶⁶ e a missão europeia deve operar de forma a identificar os “utilizadores” ou “clientes”.⁶⁷ No entanto, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno é extremamente bem relacionado, incorporou geradores de políticas nacionais na sua estrutura de tomada de decisões, e foi atribuído recentemente um maior envolvimento na implementação, através da criação de um Observatório para Marcas.

⁶² Ver Roland Knaak, *The Legal Enforcement of the Community Trade Mark and Prior National Rights*, 29 IIC 754, 776 (1998) (ênfático). O uso dos tribunais nacionais pode dificultar a curto prazo o desenvolvimento de um regime europeu autónomo, devido ao número de atores envolvidos no sistema. Knaak afirma que este envolvimento dos tribunais nacionais num regime centralista irá porém facilitar a convergência das legislações e abordagens nacionais. Estas proposições não entrem em conflito caso se aceite a importância do diálogo judicial na promoção de uma harmonização a longo prazo. Nesse sentido, a criação de uma judiciária verdadeiramente europeia é especialmente importante, facilitada pelo desenvolvimento de estágios judiciais ao nível europeu e de um maior envolvimento em geral. Ver Herman van Harten, *Who's Afraid of a True European Judicial Culture: No Judicial Training, Pluralism and National Autonomy*, Working Paper (fev 3, 2012), disponível em www.ssrn.com. Os juízes das Marcas Europeias encontram-se agora regularmente. Ver instituto de harmonização do mercado interno, Judges Seminars and Symposiums, em <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/networks/EJS.en.do> Este nível de interação (formal e informal) contribui de uma forma bastante importante para a harmonização. Ver Robin Jacob, *The Relationship Between European and National Court* [this volume] at [4] –[5].

⁶³ Ver, Anne-Marie Slaughter, *A Global Community of Courts*, 44 HARV. INT'L L.J. 191, 195 (2003); ver também Emmanuel Lazega, *Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning From Lobbying among European Intellectual Property Judges*, 8 UTRECHT L. REV. 115 (2012) (observando a relevância da exposição a juízes estrangeiros através de redes pessoais e profissionais).

⁶⁴ Ver *IP Translator*, no ¶ 31. Noutras áreas, onde se procura a coerência, a Comissão acordou dar permissão para intervir nos procedimentos nacionais. Por exemplo, na lei da competição, ver Council Regulation (EC) No 1/2003 de 16 dezembro 2002 acerca da implementação das leis da competição, estabelecidas nos Artigos 81 e 82 do Tratado, art 15(3).

⁶⁵ Esta relação dinâmica entre o Regulamento e a Diretiva, não é somente verificada nos tribunais, também tem grandes probabilidades de conduzir a uma reforma legislativa da Legislação de Marcas da UE. Tal encontra-se exemplificado no recente estudo de Marx Planck acerca da reforma da Legislação de Marcas da UE, que trata a Diretiva e o Regulamento *in tandem* relativamente à “coerência” desses possíveis sistemas de extrema importância. Ver STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM ¶¶ 1.18-1.19.

⁶⁶ Ver Robert Burrell, *Trade Mark Bureaucracies*, in *TRADE MARK LAW AND THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH* 95 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., Elgar 2008).

⁶⁷ Cf. Clarisa Long, *The PTO and The Market For Influence in Patent Law*, 157 U. PA.L. REV. 1965, 1985 (2011) (discutindo a mudança de mentalidade no Patent Office dos E.U.); cf. PETER DRAHOS, *THE GLOBAL GOVERNANCE OF KNOWLEDGE: PATENT OFFICES AND THEIR CLIENTS* (Cambridge Univ. Press 2010).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

A ciência política sugere que variáveis tais como o financiamento de estruturas governamentais e como o âmbito de aplicação da jurisdição irão gerar a influência de uma instituição na política de desenvolvimento.

II.O desenvolvimento de princípios europeus

Como demonstrado na parte I, a Legislação de Marcas na União Europeia é substancialmente governada por normas europeias. A linha existente entre a autonomia dos estados membros e a centralização europeia tem sofrido alterações ao longo dos últimos anos sob quase todas as formas concebíveis a favor da última. Mas, uma vez adotada esta abordagem restritiva à harmonização o foco vira-se para a melhor maneira para desenvolver uma Legislação de Marcas fortemente europeizada. Quando sabemos que o Tribunal de Justiça ultrapassa os limites do texto legislativo, como irá o sistema judicial europeu desenvolver uma Legislação harmonizada de Marcas? Poderão os tribunais (e referência à legislação nacional) assistir o Tribunal de Justiça nesta tarefa? Estas são as questões sobre as quais me irei debruçar nesta parte do capítulo.

É claro que a legislatura de UE poderá também contribuir para uma futura harmonização. A pedido da Comissão o Instituto *Max Planck* publicou em 2011 um relatório acerca do funcionamento do sistema das marcas europeias. Embora o relatório se apoie no princípio de regimes nacionais de marcas da UE, este também propôs um número de reformas que visam uma futura harmonização horizontal das legislações nacionais e assegurar a coerência (ou harmonização vertical) entre os sistemas nacionais e as Marcas Comunitárias.⁶⁸

A proposta de Comissão daí resultante para revisão da Legislação de Marcas da UE (embora adotando mais propostas do que os comentadores esperavam) é indiscutivelmente menos ambiciosa do que a do relatório de Max Planck.⁶⁹ Tal pode, em parte, refletir o ponto de vista que o Tribunal de Justiça parece ter assumido uma responsabilidade substancial da continuação da europeização da Legislação de Marcas. O Tribunal adjudica um vasto número de casos de marcas, muitos mais do que em qualquer outra área das Leis de Propriedade Intelectual.⁷⁰ Este grande volume implica que às vezes se pense que a Legislação de Marcas na Europa é puramente uma construção do Tribunal de Justiça. E, como visto na Parte I o Tribunal não teve vergonha de contribuir no processo para uma futura harmonização. Certamente que somente os julgamentos com referências preliminares são os que se podem corretamente denominar de decisões de harmonização nos quais o Tribunal é chamado a interpretar o âmbito do instrumento de harmonização e a assegurar uma aplicação consistente da Diretiva. Mas não há dúvida de que as decisões emitidas pelo Tribunal a recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno são relevantes para uma harmonização segundo a Diretiva, devido aos paralelos substantivos existentes entre a Diretiva e o Regulamento.⁷¹

⁶⁸ Ver MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM (fev. 2011).

⁶⁹ Ver *Proposal for a Regulation of The European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark*, COM (2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 março de 2013); *Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 março de 2013).

⁷⁰ Ver Alain Strowel e Hee-Eun Kim, *The Balancing Impact of General EU Law on European IP Jurisprudence*, [este volume] no ¶ 0.05.

⁷¹ A influência de uma jurisprudência baseada no Regulamento irá provavelmente ser a maior questão ao nível da possibilidade de registo devido a se focar nas atividades do Instituto de Harmonização do Mercado Interno. No entanto, a natureza incorreta de diferentes partes do sistema de marcas assegura que tal jurisprudência pode ter um impacto mais alargado. Em particular, dada a linguagem quase idêntica usada nas provisões que estabelece as bases de recusa significativa dos registo segundo o Sistema Comunitário, e as bases para os infringimentos segundo o Artigo 5 da Diretiva, decisões segundo o Artigo 8 do regulamento tendem a recorrer a *mutatis mutandis* na compreensão do Artigo 5 da Diretiva (infringimento) assim como o Artigo 4 (bases relativas de negação).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Esta atividade ao nível do Tribunal de Justiça não deve ter no entanto permissão para ocultar o importante papel dos tribunais nacionais mesmo que num sistema comprometido com uma harmonização apertada contínua. Por razões práticas e de princípios os tribunais nacionais e talvez a legislação nacional desempenham um papel importante no processo de desenvolvimento da Legislação de Marcas da UE.

1. Nível de profundidade da harmonização da UE; os Limites da Omnipotência do Tribunal de Justiça

O nível de detalhe segundo o qual o Tribunal irá interferir no desenvolvimento da legislação por parte dos tribunais nacionais não é simplesmente determinado por argumentos acerca da abrangência do âmbito de aplicação da harmonização. A certa altura, o desenvolvimento subsidiário dos princípios articulados pelo Tribunal deve permanecer nos tribunais nacionais levantando questões a nível de profundidade assim como de abrangência. Como comentado pelo advogado geral Sharpston na sua opinião em *Boehringer II* confrontada com questões subsequentes acerca do aparente refinamento interminável das leis que regem o reembalamento e as importações paralelas, “ não deveria caber ao Tribunal de Justiça adjudicar tais detalhes para sempre.”⁷²

A própria harmonização da Diretiva reconhece (no atual Considerando 11) que, embora seja essencial uma interpretação dos conceitos a nível da UE, como a semelhança das marcas ou a semelhança dos bens “ na medida em que se pode gerar confusão, e em particular um ónus da prova, tal deveria ser uma questão de regras processuais nacionais.”⁷³ Mas isto é mais do que um reconhecimento de que a Diretiva é limitada a assuntos da lei substantiva. O Tribunal irá deferir no seu teste de aplicação global a aplicação do Tribunal nacional numa confusão não existente num princípio incorreto da lei e os tribunais nacionais começaram a elaborar o teste de uma forma mais útil na prática do que as formulações provenientes do Tribunal de Justiça.⁷⁴

Esta observação pode destacar um dilema metodológico fundamental: não é claro como (ou se) os tribunais nacionais podem utilizar as respostas somente sobre referências preliminares no futuro desenvolvimento à maneira da *Common Law* (como este *modus operandi* permanece, por exemplo, nos tribunais ingleses). Pode existir um número de perigos escondidos em qualquer tentativa de ler as respostas do Tribunal de Justiça referentes a questões específicas, tais como o próximo julgamento de um Tribunal nacional, dada a necessidade especial do Tribunal emitir um único julgamento.⁷⁵ Como comentado pelo Lord Justice Mummery em *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*:

Os julgamentos do Tribunal de Justiça acerca de referências [preliminares] . . . não são, obviamente, como os julgamentos dos tribunais nacionais nos quais se decidem casos e dos quais é possível extrair uma razão. . . . Os julgamentos do Tribunal de Justiça sobre [tais] referências, devem ser lidos num contexto mais alargado. A acumulação de regulamentos desenvolve um corpo de jurisprudência acerca de interpretação da legislação da Comissão Europeia. Esta difere do método da *Common Law* na construção de jurisprudência a partir de precedentes vinculativos judiciais. Os julgamentos do Tribunal de Justiça não deveriam ser lidos nem aplicados de uma forma demasiado literal. O Tribunal de Justiça não decide sobre os casos que lhe são apresentados. Os seus julgamentos são parte de uma conversa contínua entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacionais.⁷⁶

⁷² Caso C-348/04, *Boehringer Ingelheim KG v. Swingward* [2007] ETMR 1 no ¶ AG3 (ECJ); Ver também o caso C529/07, *Chocoladefabriken Lindt v. Hauswirth* [2009] E.T.M.R. 56 no ¶ AG35 (ECJ 2009) (“De facto, é provável, que a má fé não possa ser de todo definida, no sentido de determinar os seus limites de uma forma precisa”).

⁷³ Mas ver *STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM*, no ¶ 2.194 a 107 (proposta de uma adição de detalhes acerca do teste de confusão no preâmbulo da Diretiva).

⁷⁴ Ver, *WHG (International) Limited v. 32Red* [2012] EWCA Civ 19, no ¶ 79; *Specsavers International Healthcare Ltd v. Asda Stores Limited* [2012] EWCA Civ no ¶ 52.

⁷⁵ Ver Justice Brenda Hale, *Judgment Writing in the Supreme Court* 3 (30 de setembro, 2010) (cópia do ficheiro com o autor) (destacando os perigos de julgamentos únicos, e discutindo os pontos de vista classicamente expressos pelo Lord Reid em *Broome v. Cassell*).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

O Tribunal de Justiça cada vez mais só responde a questões referentes à legislação, pelo menos nas referências preliminares, deixando muito trabalho a ser feito pelos tribunais nacionais. No caso da Legislação de Marcas isto pode realmente reservar mais potencial de criação de leis para os tribunais nacionais do que é normalmente o caso. As marcas são muito intensas ao nível dos factos e os tribunais normalmente misturam uma análise aparentemente descritiva (recolha dos factos) com uma política de decisões normativa acerca do âmbito de aplicação da protecção apropriado. No que lhes diz respeito, ambos se baseiam numa negação absoluta tais como os testes de distinção e de infração como a provável confusão e a associação, a Legislação de Marcas permanece dominada por uma ficção legal (um consumidor razoavelmente bem informado e razoavelmente observador e prudente) que é uma mistura de realidades factuais e de uma política legal. Portanto, grande parte da criação das leis pode ser alcançada pelos tribunais de julgamento, fazendo com que as determinações factuais sejam vistas através de uma lente política, sem intervenção substancial por parte dos tribunais de recurso (a não ser que esses tribunais de recurso tenham o intuito de verificar agressivamente a recolha dos factos dos tribunais de julgamento).⁷⁷

O papel dos tribunais nacionais enquanto coletores dos factos atribuiu o poder de criação de leis que lhes é conferido pelo sistema da UE. Mas a natureza culturalmente específica dos factos relevantes das marcas eleva a importância dos tribunais nacionais. Apesar da harmonização substancial (e mesmo a criação de direitos unitários através da UE), a Legislação Europeia de Marcas reteve um toque nacional (muito mais do que os outros Direitos de Propriedade Intelectual).⁷⁸ O Tribunal de Justiça reconheceu em *Matrazen* que para os direitos nacionais na Europa, as realidades relevantes são definidas a nível nacional com referência às aptidões linguísticas e ao entendimento cultural.⁷⁹ Estas realidades estão muito além do comum na União Europeia. Talvez os tribunais nacionais estejam numa melhor posição para imbuir os consumidores nacionais nacionais numa dose de realidade, o Tribunal de Justiça pode portanto pensar duas vezes antes de desafiar esse limite.⁸⁰

⁷⁶ *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*, [2005] EWCA Civ. 978 no ¶ 17; cf. *Arsenal Football Club plc v. Reed*, [2003] RPC 9 no AG ¶ 87, n.83 (AG Colombar) (destacando a natureza dialógica do procedimento preliminar de referência).

⁷⁷ Em particular nos sistemas judiciais comuns, mas também noutros, os tribunais nacionais tanto decidem o resultado dos casos nacionais como contribuem para o desenvolvimento dos princípios legais (europeus e nacionais) através de se tornarem pontos de referência relevantes nos casos a seguir. No sistema judicial comum, em particular, estas funções são entrelaçadas com a primeira a afetar indiretamente a segunda porque o Tribunal de Justiça não decide os casos, os seus julgamentos não podem desempenhar um papel de criação de leis da mesma forma que os casos resolvidos. Ver *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.*, [2005] EWCA Civ. 978 no ¶ 17.

⁷⁸ Contrariamente à Lei das Patentes e à Lei do Design, que (com algumas salvaguardas no caso do *design*) adotaram normas de inovação, os Direitos Nacionais das Marcas não dependem de Direitos Internacionais Prioritários absolutos. Mas ver a Diretiva das Marcas registadas, art.4(2)(1)(i) (os primeiros direitos a nível nacional incluíam aplicações e registos da marca comunitária). Embora o limiar dos Direitos de Autor seja de uma natureza ligeiramente diferente, assemelha-se a um padrão de inovação sem referência ao território. (O equivalente funcional “não copiado” de gravação de som, filmes e transmissão, não tem certamente restrições geográficas que possam limitar a análise ao RU).

⁷⁹ Em oposição, o âmbito de aplicação dos Direitos de Autor é fortemente determinado sem ter em conta uma linguagem ou cultura em particular. Por exemplo, a adaptação de um trabalho envolve um ato de tradução. Ver *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, § 21(3)(a)(i)(UK).

⁸⁰ Um sistema judicial tem de alocar questões relacionados com o domínio dos factos, por um número de razões para tirar vantagem da competência de tomar decisões assegurando a consistência, melhorando a eficiência, são alguns exemplos.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

No entanto, o tratamento de material como uma questão fatural ou como uma questão legal dita a habilidade do Tribunal de Justiça assegurar os altos níveis de uniformidade em toda a Europa. Como Joachim Bornkamm destacou perceptivelmente na sua conferência acerca de Stephen Stewart em 1999 “a harmonização da lei estatutária e a criação da Comunidade das Marcas podem ser apenas o primeiro passo. . . O segundo passo a seguir seria harmonizar a aplicação da legislação harmonizada.”⁸¹ Isto é o que os oficiais da Comissão têm chamado de “coesão”. O seu alcance (mesmo se normativamente desejável em diferentes mercados nacionais) iria depender da agressividade com que o Tribunal se desviasse da linha factual/legal. Consideremos por exemplo um par de casos meândricos da jurisprudência do Tribunal acerca do uso das marcas e o que elas significam em relação à habilidade do Tribunal de Justiça desenvolver uma política de marcas que vise uma actividade de *merchandising* abrangente. Os casos são Arsenal v. Reed (dos tribunais do RU) e Adam Opel v. Autec (dos tribunais alemães).⁸² Em ambos os casos, o Tribunal de Justiça arguiu (se bem que não muito claramente) que mesmo que um caso particular de uso de *merchandising* fosse considerado uma infração segundo o Artigo 5, tal iria depender de se o uso desafiador fosse “susceptível de afetar adversamente as funções, incluindo a função essencial da marca.” Segundo o Tribunal, a questão não se colocava acerca de se o uso do arguido era um uso das marcas.

Em ambos os casos, essa questão caberia estritamente ao referido Tribunal determinar. De facto, em Arsenal o Tribunal de Justiça indicou, embora de forma bastante acentuada de como se teria chegado a essa determinação. Esta conclusão foi desconsiderada pelo Lord Justice Aldous no Tribunal de Justiça devido a este ter considerado que essa conclusão era inevitável, uma vez que o teste apropriado foi aplicado aos factos encontrados pelo Sr. Justice Laddie. Em contrapartida, o Tribunal alemão ingressou por uma nova avaliação e arguiu que o consumidor alemão iria ver o logo do requerente num carro de brincar meramente como uma reprodução do detalhe do carro original em vez de uma indicação da origem, e portanto, o uso não autorizado do requerente foi desautorizado para que não afetasse adversamente as funções da marca. A conclusão legal em Adam Opel depende fortemente sob a avaliação dos factos relativos à reacção do consumidor alemão.⁸³ O âmbito de aplicação dos direitos de *merchandising* segundo a Legislação Europeia depende portanto das atitudes dos tribunais nacionais nas determinações fatuais e na aplicação dos princípios europeus relevantes aos factos (nacionais).

⁸¹ Ver Joachim Bornkamm, *Harmonising Trade Mark Law in Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture*, 1999 INTELL.PROP.Q.283. Esta dinâmica ocorre no domínio administrativo onde os institutos nacionais têm liberdade substancial para determinar a concessão de registos na aplicação de princípios legais no cenário fatural europeu. As (talvez inapropriadas) inconsistências que isto gera foram comentadas pelo estudo de Marx Planck, sugerindo propostas de reforma que visassem a harmonização das práticas dos institutos (e que portanto, evitassem resultados divergentes, sempre que as diferenças nacionais não estivessem implícitas) através de uma cooperação melhorada e uma troca de informação. Ver STUDY ON THE OVERALL FUNCTIONING OF THE EUROPEAN TRADE MARK SYSTEM, no ¶¶ 2.7-9, a 245. Em muitos aspetos, estas propostas visavam intensificar as redes administrativas e encorajar o tipo de convergência leve que poderia ocorrer através do desenvolvimento de redes judiciais. Ver supra nota 63; cf. Anne-Marie Slaughter, *The Accountability of Government Networks*, 8 IND.J. GLOBAL LEGAL STUD.347 (2001).

⁸² Ver Arsenal v Reed [2001] RPC 46 & 535; [2003] RPC 9 (ECJ); [2003] 3 All ER 865 (CA); Adam Opel AG v Autec AG (C-48/05) [2007] ETMR 33; Caso I ZR 88/08 [2010] E.T.M.R.50 (BGH 2010) (Ger.). Em ambos os casos os tribunais nacionais seguiram a sugestão do Tribunal de Justiça. O Tribunal do Reino Unido disse que a conclusão sugerida pelo Tribunal era inevitável, uma vez que o princípio legal era claro, o Tribunal alemão demonstrou um grande recurso autónomo na ligação da conclusão aos factos encontrados no encarceramento.

⁸³ A fronteira existente entre as respostas e as questões legais (a província do Tribunal de Justiça), e a aplicação da lei aos factos (que permanece uma questão de tribunais nacionais) não é fácil, especialmente na Legislação de Marcas, onde os factos e a lei se encontram tão intrinsecamente interligados. Por exemplo, o advogado geral, em Adam Opel, aconselhou o Tribunal a simplesmente legislar como uma questão legal que usasse uma questão não proveniente do Artigo 5(1)(a), mas as respostas do Tribunal deixaram o Tribunal de Nuremberga determinar se haveriam efeitos adversos das funções da marca. (Novamente, sugeri de uma forma bastante acentuada. Ver ¶ 24.) Mas a capacidade de controlo do Tribunal de Justiça sob o desenvolvimento dos princípios da Legislação Europeia das Marcas depende em parte de onde estes são delineados. Isto pode explicar o sub-alcance ocasional por parte do Tribunal de Justiça como em Arsenal, ou o facto de o Tribunal dar fortes sugestões acerca dos seus pontos de vista, como foi talvez visto em L’Oreal v. Bellure. Nesse caso, o Tribunal providenciou uma vista expansiva do Artigo 5(1)(a) e 5(2) da Diretiva que era claramente favorável à L’Oreal. Mas o Tribunal deixou isso estritamente para o Tribunal inglês determinar se “as funções de comunicação, investimentos ou publicidade [são] prováveis de ser afetadas, mesmo que o uso ‘não seja capaz de pôr em perigo a função essencial da marca, que é indicar a origem dos bens.’”

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Isto preserva o papel vital dos tribunais nacionais no desenvolvimento da Legislação de Marcas na Europa, especialmente se o Tribunal de Justiça alguma vez vier a permitir ser influenciado pelos desenvolvimentos a nível nacional (como certamente irá acontecer, devido às redes judiciais estarem a ficar mais fortes).⁸⁴

2. Normas relevantes

Mesmo que as marcas sejam intensas ao nível dos factos capacitando os tribunais, a Diretiva permite ao Tribunal de Justiça responder a questões legais no conjunto da Legislação de Marcas. Mas, uma vez que decidimos que a Legislação de Marcas na Europa deve ser desenvolvida de forma quase integral com referência a princípios legais europeus comuns, como irá funcionar, como definir esses princípios? Quais são as origens filosóficas da “Legislação Europeia de Marcas”? Que história pode ser usada para resolver e explicar a ambiguidade e resolver novas questões? Há vinte anos havia muito pouco por onde escolher. Antes da Diretiva, os assuntos das marcas chegavam ao Tribunal de Justiça Europeu devido a queixas de que a reivindicação dos direitos das marcas nacionais que interferissem com os compromissos da legislação primária da União Europeia (anteriormente denominada de Comunidade Europeia), tais como o regulamento da competição ou o livre movimento de bens. A Legislação de Marcas, foi desenvolvida ao nível europeu através da articulação de uma justificação para interferir com outros princípios legais da UE. No entanto, esse não é o papel atual da Legislação de Marcas na Europa, que é vista como uma política económica de base.⁸⁵

Portanto, o Tribunal (empregando técnicas interpretativas padrão) lê agora a Diretiva com referência ao seu “significado usual”, “contexto e propósito”. Mas a Diretiva faz pouco para ajudar a identificar esses propósitos.⁸⁶ Os seus considerandos falam muito da necessidade de harmonização, mas muito pouco acerca do conteúdo dessa mesma harmonização. O Considerando 11 refere-se claramente à proteção oferecida pelas marcas com registo, cuja função é particularmente garantir as marcas como uma indicação de origem. . .” Enquanto os comentadores desacordam acerca de um número de problemas relacionados com os aspetos da Jurisprudência do Tribunal de Justiça, é do senso comum que esta referência às funções da marca (que possui as suas raízes na jurisprudência, equilibrando as marcas com a Legislação Primária da UE, assim como algumas legislações nacionais anteriores à Diretiva), não prova ser um guia confiável para o desenvolvimento dos princípios europeus das marcas.

Apesar de estar obviamente insatisfeito com o resultado, o Lord Justice Jacob recusou o convite para defender que a atividade do arguido não tinha afetado tais funções, talvez por exaustão ou futilidade, declarando simplesmente que “este caso cai sobre o lado errado [da linha existente entre o uso permitido e não permitido]. Porque? Porque o Tribunal assim o disse. Tem em consideração o uso como forma de afetar a comunicação, funções adversas e de investimento da marca.” E, certamente que, o Tribunal deixou mais uma vez os seus instintos bem claros, destacando que o caso era fundamentalmente diferente do de *Holterhoff*. (Talvez através *Interflora*, que confirma que existia alguma margem. Ver caso C-323/09, *Interflora, Inc v. Marks & Spencer Plc*, [2012] E.T.M.R. 1 (CJEU 2011).

⁸⁴ Ver supra nota 58.

⁸⁵ Mesmo antes da necessidade de interpretar da Diretiva, em 1992 o Tribunal de Justiça começou a ver algo mais favorável nas marcas. No excerto da doutrina original comum em *Café Hag II*, em 1990, o Tribunal declarou as marcas como sendo um “elemento essencial no sistema de competição sem distorção.” Ver caso C-10/89, *CNL-Sucal NV v Hag GF AG*, [1990] 3 C.M.L.R. 571 (ECJ 1990).

⁸⁶ De acordo com a jurisprudência do Tribunal “o propósito da Diretiva é geralmente estabelecer um equilíbrio entre os interesses dos proprietários das marcas para salvaguardar a sua função essencial por um lado, e os interesses de outros operadores económicos em terem sinais capazes de denotar os seus bens e serviços pelo outro.” Caso C482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc*, no ¶ 34 (citing C-145/05, *Levi Strauss & Co v Casucci SpA* no ¶¶ 28-29). Mas esta declaração opera a um nível de abstração demasiado elevado para ser útil. As Minutas do Concelho podem iluminar o fundo da legislação, mas o Tribunal tem sido relutante em dar algum poder a esses documentos. Ver *Libertel Group BV v Benelux-Merkenbureau* (C-104/01), [2003] E.T.M.R. 63 no ¶ 25 (destacando que as Minutas especificamente admitidas não deveriam ser usadas na interpretação); Caso C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, [2004] E.T.M.R. 99 no ¶¶ 16-17; Caso C-245/02, *Anheuser-Busch v. Budejovický Budvar*, [2005] ETMR 27 no ¶¶ 78-80 (ECJ, Grand Chamber 2004).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

No entanto, na falta de uma história europeia real, o Tribunal de Justiça foi forçado a desenvolver princípios autónomos com referência a este conceito mal entendido.⁸⁷

O contexto deveria no entanto incluir referências às legislações nacionais de longa data que precedem a Diretiva.⁸⁸ Certamente que se conseguem encontrar referências a tal história nas opiniões do advogado geral,⁸⁹ que reflete sem dúvida os diferentes papéis do advogado geral e do Tribunal.⁹⁰ Talvez seja compreensível este desejo de desemparelhar a Legislação Europeia Contemporânea da linhagem particularmente nacional por razões políticas. Mas muito pouco do essencial desta explicação parece chegar aos julgamentos do Tribunal de Justiça. Isto funciona em detrimento da Legislação de Marcas especialmente quando os tribunais nacionais tratam os julgamentos como éditos judiciais⁹¹. A ligação dos princípios contemporâneos à história nacional subjacente iria melhorar a qualidade e a compreensão dos princípios da Legislação Europeia das Marcas tomada pelo Tribunal no seu julgamento.

O valor desta ligação pode ser ilustrado através da exploração de dois casos segundo a Diretiva nos tribunais do RU.

⁹² Em *Philips v. Remington Consumer Prods.*,⁹³ Philips esforça-se por registar uma marca que consiste no design da sua máquina de barbear com três cabeças, o que seria plausível segundo o novo Ato de 1994. Mas tal era um desvio substancial dos princípios gerais da Legislação de Marcas do Reino Unido. Como explicado pelo Sr. Justice Jacob, “Se a Philips está certa, então terá de obter um monopólio permanente com respeito a assuntos de design de engenharia significativa em virtude do registo de uma marca.

⁸⁷ Portanto, a função essencial (e outras) vieram a guiar toda a Legislação Europeia de Marcas juntamente com outras preocupações suscitadas (por exemplo, certezas legais) mencionadas nos considerandos. Ver *Budvar*, ¶ 52. E tal ocorreu sem qualquer referência às influências nacionais que poderiam ajudar a explicar os problemas atuais. Ver *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2009] ETMR 55 (ECJ 2009); Caso C-323/09, *Interflora, Inc & Anor v. Marks & Spencer Plc*, [2012] E.T.M.R. 1 (CJEU 2011); Caso C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* no ¶¶ 71-75 (CJEU 2011).

⁸⁸ Este não é um problema único dos casos de propriedade intelectual. Os académicos de outras áreas repararam na tendência do Tribunal não se referir a decisões nacionais nem a decisões de outras instituições supranacionais que se referissem ao mesmo problema, tais como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Da mesma maneira que questões mais abrangentes levantadas por estes académicos implicam uma visão do Tribunal em relação ao seu papel no sistema europeu. Neste contexto estou a considerar uma questão mais restrita relativamente à forma de alcançar a melhor Legislação de Marcas uma vez que determinamos que todas as suas intenções e objetivos seriam europeus.

⁸⁹ Existem exceções. Ver casos C-108/97 & 109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions v. Walter Huber* [2002] 2 W.L.R. 205 (ECJ 1999) (*freihaltbedurfnis* discutida pelo advogado geral e do Tribunal); Caso C-120/04, *Medion v. Thomson* [2006] E.T.M.R.13 (*Prägetheorie* discutida pelo advogado geral e pelo Tribunal).

⁹⁰ Ver Eleanor Sharpston, *The Changing Role of the Advocate-general in CONTINUITY AND CHANGE IN EU LAW: ESSAYS IN HONOUR OF SIR FRANCIS JACOBS* 20, 23 (Arnall, Eeckhout & Tridimas, Oxford Univ.Press 2008).

⁹¹ Ver supra nota ____.

⁹² Como um último exemplo, ver *Budejovicky Budvar NP v. Anheuser-Busch Inc.*, [2009] EWCA Civ 1022, no ¶ 12 (“Não lamento esta longa citação [de um antigo caso do RU, que discute o princípio do uso da concorrência justa segundo a *Common Law* inglesa.]. Acredito que tenha lições importantes para nós hoje em dia. Como a expansão do comércio no seio de estados individuais do século XIX exigia que a Legislação de Marcas, de forma a resolver casos em que dois proprietários quisessem iniciar um uso independente e honesto das respetivas marcas, fossem idênticas ou semelhantes. No mercado global atual, poderá existir uma necessidade de uma acomodação semelhante. Tal é particularmente verdadeiro na Legislação da União Europeia, um dos objetivos principais é ter um mercado único.”) (Jacob L.J).

⁹³ [1998] E.T.M.R.124 (Ch.D. 1997).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

O Sr. Pumfrey [advogado da Philips] não hesita perante isso. Diz que isso é uma consequência da Diretiva.”

De maneira a determinar se a revisão da Legislação de Marcas do Reino Unido chegou a esse ponto, o Sr. Justice Jacob teve de interpretar a linguagem ligeiramente torturada encontrada no Artigo 3 da Diretiva. De maneira a explicar estas provisões o Sr. Justice Jacob recorreu à jurisprudência segundo o *British statute* de 1938. Em resposta às sugestões de que tal referência era inapropriada dado o contexto da harmonização europeia, o Sr. Justice Jacob prestou uma defesa robusta da dependência contínua, inevitável e apropriada nos princípios gerais da Legislação Europeia das Marcas:

Agora temos uma nova Legislação Europeia e ninguém pode obter ajuda alguma dos detalhes da antiga legislação de nenhum país europeu em particular. Mas não constata que esse tipo de conceitos e salvaguardas prestados nas legislações anteriores (ou de facto as legislações dos países fora da União Europeia) não tenham lugar segundo a legislação. Muito pelo contrário, estão destinados a entrar em colisão com o mesmo tipo de problema segundo a nova legislação, assim como segundo outras legislações. Algumas matérias são básicas perante qualquer legislação de marcas racional. Creio que este caso envolve este tipo de problema. Envolve a questão na medida em que a Legislação de Marcas confere um monopólio perpétuo que pode interferir com a liberdade no seio da União Europeia de Fabricantes na produção de artefatos de design e engenharia desejáveis. Com esse tipo de consideração em mente, viro-me agora para a Diretiva. . .

Mais à frente na sua opinião, o Sr. Justice Jacob explicou que não estava a ressuscitar as distintas antigas leis britânicas, explicitamente alteradas pela Diretiva e que se encontram refletidas no Ato de 1994.⁹⁴ No entanto, como o júri já havia destacado “ existam algumas matérias básicas em relação a qualquer legislação racional de marcas “. Estas incluíam as proposições acerca do âmbito de aplicação dos direitos conferidos pelas marcas estabelecidas segundo a lei inglesa prévia à adopção da Diretiva e à promulgação do estatuto de 1994. O Sr. Justice Jacob permitiu que estas proposições básicas da Legislação de Marcas influenciassem esta interpretação da Diretiva através da tomada de posição de que “as provisões da [D]iretiva deveriam ser interpretadas com um propósito, tendo em conta que a intenção é o estabelecimento da Legislação de Marcas, e não outra legislação qualquer, particularmente uma Lei de Patentes ou uma Lei de *Design*.”⁹⁵

Não está fora de questão o facto da legislação europeia (de facto, nem para além de qualquer outra) adotar uma legislação de marcas completamente irracional. Mas o intérprete judicial não deveria começar por essa hipótese. Permitindo aos princípios legais (*Common Law*) informar ou estruturar a tarefa interpretativa, assegurando que os tribunais possam operar sob tal pressuposto de racionalidade, devido a não existir nenhuma delineação dos princípios da “UE” para a Legislação de Marcas anteriores à Diretiva das Marcas (excepto, no que diz respeito ao Tribunal os articular quando se refere ao livre movimento de bens).⁹⁶

⁹⁴ Ver também *British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd.*, [1996] RPC 281.

⁹⁵ A experiência anterior da lei inglesa prova ser cada vez mais útil, não só no estabelecimento de princípios básicos da Legislação de Marcas que proporcionam as bases para o propósito da interpretação. O Sr. Justice Jacob também encontrou assistência na implementação precoce da doutrina destes princípios. Assim com o intuito de evitar a aplicação das provisões da Diretiva das Marcas que evita a proteção para “o tipo de bens que são necessários para obter um resultado técnico”, o queixoso arguiu que se os bens em questão pudessem ser fabricados sob outra forma, nesse caso a forma não seria necessária para os bens puderem alcançar o seu resultado técnico em particular. O Sr. Justice Jacob notou que a legislação inglesa encarou este problema anteriormente no contexto dos designs registados, onde a Câmara dos Lordes rejeitou a interpretação de uma provisão semelhante à do *Registered Designs Act* (Ato dos Designs Registados), que iria resultar na exclusão caso seja nulo. Ver *Amp v. Utilux Pty.*, 1972 R.P.C. 103 (H.L.). O mesmo se aplicaria à funcionalidade de exclusão da Legislação de Marcas. O Sr. Justice Jacob concluiu que o “enquadramento da Diretiva deve visar um resultado mais razoável” e rejeitou portanto o argumento.

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

O depósito dos princípios através do qual se resolvem as ambiguidades é simplesmente mais copioso quando os tribunais são capazes de considerar ambos os princípios anteriores da Legislação de Marcas e os princípios mais gerais da *Common Law*.

Por exemplo num caso anterior, segundo o Ato de 1994 do RU, *Wagamama*, o Sr. Justice Laddie teve de interpretar, uma provisão mal formulada da Diretiva na qual o queixoso arguiu ter introduzido noções da Benelux, de uma associação sem origem, na legislação da UE. O Sr. Justice Laddie começou pela proposição de que “os monopólios eram opostos à competição. Os Direitos de Propriedade Intelectual, tais como as patentes, marcas registadas e Direitos de autor, podem criar barreiras à comercialização dentro de um país.” Ele defendeu este ponto inicial fazendo referências aos princípios da *Common Law* contraídos pelos tribunais nos séculos XVII e XIX. Reforçou este ponto fazendo referência aos propósitos da Legislação de Marcas da UE, limitados a proteger a origem (propósitos reforçados pelos princípios da livre comercialização da União Europeia), assim como à linguagem das decisões do Tribunal de Justiça na interpretação da legislação primária da União Europeia anterior à adoção da Diretiva, e finalmente às decisões posteriores à Diretiva tomadas pelo mesmo Tribunal.

No final, estes pontos de partida foram significativos. O desvio dos princípios gerais propostos pelo queixoso eram, para o Sr. Justice Jacob tão substanciais que só deveriam ocorrer com uma linguagem muito clara. Ele não conseguia encontrar tal linguagem na Diretiva e portanto, resistiu ao argumento de que deveria seguir os mesmos pontos de vista dos tribunais de Benelux, enquanto expressava um certo arrependimento por tal ter criado diferenças na interpretação da Legislação de Marcas na Europa. Isso poderia gerar barreiras à comercialização entre estados. A *Common Law* cria uma base de medição para medir a possibilidade do radicalismo legislativo. O ato de doutrina dos casos *Philips* e *Wagamama* foi mais tarde aprovado pelo Tribunal de Justiça, mas de uma forma atenuante retirou os julgamentos do Tribunal de força persuasiva ou explicativa.

Conclusão

A forma como a harmonização da Legislação de Marcas foi procurada na União Europeia conduziu a uma europeização extensiva da Legislação Nacional. O Tribunal de Justiça foi construído sob um instrumento horizontal extensivo, de forma a transferir o poder da criação de leis dramaticamente para o centro. Este processo foi facilitado, não só pelas abordagens interpretativas que o Tribunal depositou noutras matérias (tais como a Lei dos Direitos de Autor), mas também pela existência paralela ao nível europeu de uma verdadeira Legislação de Marcas e instituições. A natureza intrínseca da Legislação de Marcas e da realidade contínua dos consumidores nacionais podem durante algum tempo, pelo menos combinar resistir a uma europeização forçosa.

Porém, num processo de europeização continua e extensiva é vital pensar na melhor forma de desenvolver uma Legislação Europeia das Marcas. As instituições nacionais podem ser desejáveis neste processo, e não só inevitáveis. Alguns comentadores chamaram um Tribunal Especializado em Marcas para resolver as ambiguidades e inconsistências que estavam a ser introduzidas por parte do Tribunal de Justiça.

⁹⁶ Cf. *Philips*, supra 150-51 (“parece pouco provável que o Conselho e a Comissão, na promulgação da Diretiva, pretendam tornar possível a obtenção de monopólios permanentes em questões significativas de *design* e engenharia.”); ver também Jennifer Davis, *How the Trade Marks Act Shapes Up to Perpetual Monopolies*, [1998] *CAMB.L.J.* 263, 266 (descrevendo o julgamento da *Philips* como encaixando (de uma forma reta na abordagem tradicional britânica, embora esteja presente na contemporânea, livre mercado, brilho europeu”).

A Europeização da Legislação de Marcas

Rascunho de 25 de abril de 2013 Comentários de:

Graeme.dinwoodie@law.ox.ac.uk

Tal teve resistência por parte do Tribunal.⁹⁷ Uma alternativa seria aproveitar a perícia existente a nível nacional. Já argui anteriormente que tal poderia necessitar de reformas processuais para permitir que os casos fossem filtrados durante algum tempo ao nível nacional, e assim promover a construção de uma jurisprudência com a competência dos juízes nacionais que iria a seu tempo, assistir o Tribunal de Justiça na sua formulação de princípios europeus.⁹⁸ Mesmo segundo o Sistema atual, o papel dos tribunais nacionais na aplicação de formulações enunciadas pelo Tribunal de Justiça, e na adjudicação de factos de natureza intensiva da Legislação de Marcas já permitiria a incorporação da competência dos tribunais nacionais no desenvolvimento de uma melhor Legislação Europeia das Marcas.

⁹⁷ Ver Emma Baraclough, *Why the EU's Top Court Says No to Specialist Judges, Managing IP*, 1 de novembro de 2011 (explicando as razões culturais e práticas). Em vez disso, o presidente do Tribunal pediu um aumento do número de juízes (poderia ajudar na acumulação de casos, mas não a melhorar).

⁹⁸ Ver Graeme B. Dinwoodie, *Opinião: Harmonização das Marcas: National Courts and the European Court of Justice*, 41 INT'L REVIEW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT LAW 1 (2010).

Glossário

Glossário de especialidade: Direitos de Propriedade Intelectual

Intellectual Property Rights: Direitos de Propriedade Intelectual

Source: European Committees Official Website

Link: <http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm>

Copyright: Direitos de Autor

Source: European Committees Official Website

Link: <http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm>

Bern Convention: Convenção de Berna

Text: Portugal ratifica o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor

Source: Portuguese Government: Direção-Geral da Política de Justiça

A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus selecionado.

Link: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/eventos/tratados-convencoes-e/portugal-ratifica-o/>

TRIPS: Tratado da Organização Mundial de Direitos de Propriedade Intelectual

Text: Portugal ratifica o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor

Source: Portuguese Government: Direção-Geral da Política de Justiça

A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus selecionado.

Link: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/eventos/tratados-convencoes-e/portugal-ratifica-o/>

TRIPS: Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (ADPIC, “TRIPS” em inglês).

Text: Aspetos relativos aos direitos de propriedade intelectual

Source: A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus selecionado.

Link: http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11013_pt.htm

Dramatic, Artistic and Literary Rights Organization: Organização de Proteção de obras literárias e artísticas

Text: Portugal ratifica o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor

Source: Portuguese Government: Direção-Geral da Política de Justiça

A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus selecionado.

Link: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/eventos/tratados-convencoes-e/portugal-ratifica-o/>

WIPO: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Text: Portugal ratifica o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor

Source: Portuguese Government: Direção-Geral da Política de Justiça

A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus selecionado.

Link: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/eventos/tratados-convencoes-e/portugal-ratifica-o/>

WIPO Copyright Treaty: Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para a protecção dos Direitos de Autor

Text: Portugal ratifica o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor

Source: Portuguese Government: Direção-Geral da Política de Justiça

A tradução deste termo teve como base o referido texto do corpus seleccionado.

Link: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/eventos/tratados-convencoes-e/portugal-ratifica-o/>

Collecting Societies: Sociedades de Gestão Coletiva

Source: European Committees Official Website

Link: <http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm>

OHMI (Office for Harmonization in the Internal Market): Instituto de Harmonização no Mercado Interno

Source: Site oficial do Instituto de Harmonização no Mercado Interno

Link: <https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/>